

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.03.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.03.2013, поданное Paris Elysees India Pvt. Ltd (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430048, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009728508/50 с приоритетом от 12.11.2009 зарегистрирован 14.02.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №430048 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПАРИ ЭЛИЗЕ-ПАРФЮМ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника зеленого цвета, обрамленного рамкой желтого цвета. В левом верхнем углу обозначения расположена лента желтого цвета, отсекающая левый угол. В центре прямоугольника помещен стилизованный герб, в центре которого находится красный щит, разделенный желтыми полосами. С двух сторон от щита изображены стилизованные животные, стоящие на задних лапах. Над щитом размещено стилизованное изображение короны желтого цвета. Щит и животные опираются на виньетку, выполненную желтым цветом. Под гербом находится квадрат желтого цвета, заключенный в рамку из узких и широких полос черного и желтого цвета. Словесная часть представляет собой словосочетание «FOR MEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в желтом цвете и размещенное над изображением герба. В нижней части прямоугольника расположены словесные элементы «EAU DE TOILETTE -

NATURAL SPRAY», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в желтом цвете.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 19.03.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №430048 предоставлена в нарушение требований положений статьи 6 septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) и соотнесенных к ним положений пункта 2 (5) статьи 1512, пункта 3 статьи 1513 Кодекса и положений статьи 2 и статьи 5 Бернской конвенции и соотнесенных к ним положений подпункта. 3 пункта 1 статьи 1256 и подпункта 1 пункта 9 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- директором компании лица, подавшего возражение с 01.04.2002 является г-н Жан Жак Вола, который одновременно является руководителем других компаний, находящихся в разных странах. Компания правообладателя оспариваемого товарного знака была учреждена г-ном Багдади Омар Мухаммед, который долгие годы работал в должности коммерческого менеджера в организациях, учредителем и руководителем которых является г-н Жан Жак Вола;

- лицо, подавшее возражение является правообладателем комбинированного товарного знака (этикетка) по свидетельству №920545 от 16.10.2008г. (заявка №1744547), зарегистрированного в Реестре товарных знаков Индии, являющейся членом Парижской конвенции. Знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ в редакции (дословный перевод): «духи, парфюмерия, распыляющие ароматы»;

- г-н Жан Жак Вола утверждает, что прилагаемое обозначение товарного знака в виде этикетки по свидетельству № 920545 Индии, является дизайнерским продуктом, созданным как произведение искусства в 1991 году, охраняемым авторским правом, автором которого является сам Жан.Жак Вола, что подтверждается affidavitом;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Индии №920545, зарегистрированным в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных товарам 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку изобразительные части анализируемых обозначений сходны до степени смешения, причем сходство определено, как по выполнению художественно-композиционного решения графических элементов и конструктивного их расположения в прямоугольнике, так и по цветовому исполнению графических элементов знака и по их

сочетанию. Сходство обозначений определено и общим словесным элементом «FORMEN»;

- в оспариваемом товарном знаке услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» являются сопутствующими и связанными с товарами 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака. В случае, если правообладатель оспариваемого товарного знака будет продвигать другие товары, не относящиеся к товарам 03 класса МКТУ, то у потребителя будет неверное представление о производителе этих товаров, то есть будет иметь место введение потребителя в заблуждение;

- задолго до подачи заявки №2009728508 на регистрацию оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, было известно на российском рынке как производитель парфюмерной продукции, экспортируемой на российский рынок под обозначением, зарегистрированным по свидетельству Индии № 920545;

- в оспариваемом товарном знаке воспроизведена графическая часть зарегистрированного в Индии товарного знака №920545 без согласия его правообладателя – лица, подавшего возражение;

- факт публикации (обнародования) этикетки, как художественного произведения, до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтвержден товарным знаком №920545, зарегистрированным в Индии, дата начала использования которого - 1991 год;

- лицо, подавшее возражение, подало заявки в Роспатент на регистрацию комбинированных товарных знаков (в виде этикеток) №2012733852 от 28.09.2012, №2012733853 от 28.09.2012 и № 2012733855 от 28.09.2012 в отношении товаров 03 класса МКТУ («парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос») и в обозначении каждого из которых изобразительная часть тождественна изобразительной части оспариваемого товарного знака;

К возражению приложены:

1. Копия свидетельства № 430048;
2. Документ о должности г-на Жан Жака Вола;
3. Декларация о производстве парфюмерной продукции;
4. Материалы по регистрации в Индии товарного знака № 920545;
5. Аффидавит г-на Жан Жака Вола;
6. Информация из сети Интернет по вопросу значения слова «Парфюмерия»;
7. ГОСТ Р 51391-99 на «Изделия парфюмерно-косметические»;

8. Декларация о дате производства и о количестве поставки парфюмерной продукции на российский рынок;

9. Декларация о поставке на российский рынок продукции, маркированной знаком «KING» и «KING GOLD»;

10. Копии заявок №№ 2012733852, 2012733853, 2012733855;

11. Решение ППС от 30.11.2011г. по свидетельству № 419386;

12. Решение Арбитражного суда от 25.04.2012 г. по международной регистрации №610133;

13. Международная регистрация знака (№610133);

14. Международная регистрация знака (№ 1028272);

15. Материалы по ЗАО «Флакон: МОСКВА-ПАРИЖ» (бывший Московский хрустальный завод им. М.И. Калинина);

16. Международная регистрация знака (№1128626).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430048 недействительным полностью.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.05.2013, правообладатель присутствовал, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы, изложенные в возражении, основаны на голословных утверждениях лица, подавшего возражение;

- лицом, подавшим возражение, не представлено никаких доказательств, что ООО «Пари Элизе-Парфюм» является его агентом или представителем;

- правообладатель никогда не был агентом или представителем лица, подавшего возражение, и не имел агентских/представительских отношений, которые носили бы длящийся характер и осуществлялись в интересах Paris Elysees India Pvt. Ltd;

- представленные в возражении документы о спорах между правообладателем и г-ном Ж.Ж. Вола по поводу совершенно других регистраций товарных знаков не подтверждают связь между лицом, подавшим возражение, и правообладателем и не могут служить доказательством агентских/представительских отношений между ними;

- наличие ранней индийской регистрации на товарный знак, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, не подтверждает наличие у него авторских прав;

- лицом, подавшим возражение, не доказано и не основано на нормах права то, что именно он является владельцем авторских прав на графический дизайн оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, в обоснование своих доводов представило только affidavit, которое носит декларативный характер и не является убедительным доказательством наличия авторских прав у лица, подавшего возражение, и опровергается другими доказательствами;

- лицо, подавшее возражение, представило декларацию, согласно которой парфюмерная продукция производится индийской компанией «Пари Элизе Индия Прайвет Лимитед» по заказу испанской компании ПАРФЮМ ДЕ ГРАССЕ и г-на Ж. Ж. Вола начиная с 2005 года, то есть позже даты, указанной в affidavitе;

- задолго до даты приоритета индийской регистрации №920545 на рынке Российской Федерации присутствовали товары (парфюмерно-косметические), маркированные оспариваемым товарным знаком, которые вводились в гражданский оборот правообладателем;

- относительно того, что оспариваемая регистрация может вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, правообладатель оспариваемой регистрации отмечает, что в качестве товарного знака по свидетельству №430048 зарегистрировано изображение, которое по своей природе не может вводить потребителя в заблуждение, кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

К отзыву были приложены следующие материалы:

1. Товарно-транспортная накладная №1041/F (28.07.2000).
2. Копии страниц журнала «планета КРАСОТА».
3. Копии страниц каталогов продукции за 1999 г., 2002 г., 2003 г.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 19.03.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №430048.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №430048 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.5.1 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 Кодекса оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если агент или представитель того, кто является владельцем

знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте 1 статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника зеленого цвета, обрамленного рамкой желтого цвета. В левом верхнем углу обозначения расположена лента желтого цвета, отсекающая левый угол. В центре прямоугольника помещен стилизованный герб, в центре которого находится красный щит, разделенный желтыми полосами. С двух сторон от щита изображены стилизованные животные, стоящие на задних лапах. Над щитом размещено стилизованное изображение короны желтого цвета. Щит и животные опираются на виньетку, выполненную желтым цветом. Под гербом находится квадрат желтого цвета, заключенный в рамку из узких и широких полос черного и желтого цвета. Словесная часть представляет собой словосочетание «FOR MEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в желтом цвете и размещенное над изображением герба. В нижней части прямоугольника расположены словесные элементы «EAU DE TOILETTE - NATURAL SPRAY», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в желтом цвете. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №430048 произведена с нарушением положений пунктов 1, 2 статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно доводам, изложенным в возражении, правообладатель оспариваемой регистрации является агентом или представителем лица, подавшего возражение.

Однако, из материалов возражения не представляется возможным установить взаимосвязь между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемой регистрации, поскольку не представлено никаких документов, подтверждающих наличие агентского договора между указанными лицами, или того, что ООО «ПАРИ ЭЛИЗЕ-ПАРФЮМ» являлось представителем правообладателя индийской регистрации №920545. Также нет никаких доказательств их финансовых взаимоотношений.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы об административных и судебных спорах между правообладателем оспариваемой регистрации и господином Жан Жаком Вола (директором компании лица, подавшего возражение) по поводу других регистраций товарных знаков, не подтверждают связь между индийской компанией «Пари Элизе Индия Прайвет Лимитед» и ООО «ПАРИ ЭЛИЗЕ-ПАРФЮМ».

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430048 на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции отсутствуют.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №430048 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №430048 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Вместе с тем, правообладатель оспариваемой регистрации, представил документы, из которых следует, что товары, маркированные оспариваемым товарным знаком присутствуют на рынке с 1999 года, тогда как лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о том, что продукция, маркированная обозначением сходным с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №430048, вводилась в Гражданский оборот на территории Российской Федерации раньше, чем товары правообладателя.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430048 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №442186 произведена с нарушением положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно доводам, изложенным в возражении, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с индийским товарным знаком по свидетельству №920545, который в свою очередь является дизайнерским продуктом, созданным господином Жан Жаком Вола и на территории Российской Федерации был зарегистрирован без соответствующего разрешения.

Представленный лицом, подавшим возражение, affidavit является письменным заявлением господина Жан Жака Вола и носит декларативный характер.

Следует отметить, что наличие ранней индийской регистрации по свидетельству №920545 не подтверждает наличие авторских прав у лица, подавшего возражение, поскольку при регистрации объектов дизайна информация об авторе запрашивается и присутствует в патентах на промышленный образец, но такое указание отсутствует в индийской регистрации на товарный знак по свидетельству №920545.

Также, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что из каталогов продукции от 1999 года, представленных правообладателем оспариваемого товарного знака, парфюмерные товары, маркированные оспариваемым обозначением, вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета (2009 год) противопоставляемой индийской регистрации по свидетельству №920545.

Следует также отметить, что согласно устному заявлению представителя правообладателя г-н Жан-Жак Вола не является автором данного произведения, а споры об авторстве не относятся к компетенции палаты по патентным спорам и могут быть разрешены в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, является индийская компания «Пари Элизе Индия Прайвет Лимитед», а не господин Жан Жак Вола.

В связи с этим компанией «Пари Элизе Индия Прайвет Лимитед», не доказано, что она является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №430048 по основаниям пункта 9 статьи 1483 Кодекса (нарушение авторского права).

С учетом вышеизложенного основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №430048 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается доводов, содержащихся в особом мнении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2013, следует отметить, что доводы, изложенные в указанной корреспонденции, повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.03.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 430048.