

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 29.12.2015, поданное ООО «Парфюм Этернель Арт Студио», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506739, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012714476 с приоритетом от 28.04.2012 зарегистрирован 19.02.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №506739 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «АБАР», Ставропольский край, г.Минеральные Воды (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГЛАДИАТОР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2015 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 статьи 1483 Кодекса и пункта 2 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является ведущим производителем парфюмерной продукции в России, осуществляет свою деятельность, в том числе, под наименованиями «LEGIONER», «GLADIATOR», «ALEXANDER» и так далее;

- дизайн упаковки, флакона, этикетки и состав туалетной воды «GLADIATOR» созданы сотрудниками ООО «Парфюм Этернель Арт Студио»;

- парфюмерная продукция «GLADIATOR» присутствует на Российском рынке с 1996 г., а с 2002 года она непрерывно реализуется лицом, подавшим возражение, во все регионы России через региональные компании;

- данные о продажах туалетной воды «GLADIATOR» приведены в документах, приложенных к возражению;

- дистрибьютером вышеуказанной продукции в городе Минеральные воды является ООО «Яна Парфюм», имеется 7 оптовых фирм, расположенных в Краснодарском, Ставропольском краях;

- продукцию, маркируемую обозначением «GLADIATOR», лицо, подавшее возражение, экспонирует на отраслевых выставках, в своих рекламных материалах, на сайте, в ежегодно выпускаемых каталогах;

- в поисковых системах «Google» и «Yandex» вышеуказанная продукция занимает верхние позиции в ссылках;

- правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, действуют на одном рынке, так как производят и реализуют парфюмерию категории масс-маркет через одних и тех же региональных дистрибьютеров;

- правообладатель товарного знака использует оспариваемое обозначение в целях нанести убыток конкуренту и получить необоснованную выгоду;

- регистрация на имя правообладателя оспариваемого товарного знака «ГЛАДИАТОР» создает ему преимущества в предпринимательской деятельности, а сами его действия по регистрации товарного знака, который ранее использовался другим лицом, без уведомления последнего о намерении присвоить себе исключительные права, противоречат сложившимся в деловой практике требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

- лицо, подавшее возражение, направляло в ФИПС обращение о невозможности регистрации оспариваемого товарного знака, но, несмотря на это, экспертиза вынесла решение о регистрации товарного знака по заявке №2012714476 в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- сходство продукции «GLADIATOR» и товарного знака «ГЛАДИАТОР» по свидетельству №506739, очевидно, так как обозначения являются прямой транслитерацией друг друга;

- товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 506739 являются однородными товарам, выпускаемым ООО «Парфюм Этернель Арт Студио» (духи, туалетная вода).

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506739 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- фотографии дипломов с выставки «interCHARM» за 2009 - 2011гг. (1);
- фотографии стендов с выставки «interCHARM» за 2009 - 2011 гг. (2);
- скриншот с сайта parfum-eternel.com ООО «Парфюм Этернель Арт Студио» (3);
- скриншот с поисковика google.ru по запросу «Гладиатор туалетная вода» (4);
- скриншот с поиска yandex.ru по запросу «Гладиатор туалетная вода» (5);
- фотографии каталогов с указанием туалетной воды «GLADIATOR» (6);
- список региональных дистрибьюторов (7);
- соглашение о представительстве между ООО «Парфюм Этернель Арт Студио» и «Rivoli Parfums Pvt. Ltd» (Индия) о продвижении продукции на территории Индии, ОАЭ, Северной Африки и Европы парфюмерной продукции, включая туалетную воду «GLADIATOR» (8);
- справка ООО «Парфюм Этернель Арт Студио» о продажах туалетной воды «GLADIATOR» в период с 2002 по 2014 гг. (9);

- карточки количественно-стоимостного учета туалетной воды «GLADIATOR» за период с 01.01.2009 по 31.12.2009, с 01.01.2010 по 31.12.2010, с 01.01.2011 по 31.12.2011, с 01.01.2012 по 31.12.2012 гг. (10);

- сведения о производстве туалетной воды «GLADIATOR» за период с 2009 по 2012 гг. (договоры, счета-фактуры, транспортные накладные) (11);

- сведения о продаже (реализации) туалетной воды «GLADIATOR» за период с 2009 г. по 3 квартал 2012 гг. (договоры, счета-фактуры, транспортные накладные, платежные поручения) (12);

- финансовые документы об изготовлении (печати) каталогов за период 2009 - 2011 гг., содержащие товарную накладную и счет-фактуру (13);

- копии документов, подтверждающих изменение юридического адреса лица, подавшего возражение (14);

- письмо АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» о принадлежности домена parfum-eternel.com ООО «Парфюм Этернель Арт Студио» (15);

- сведения из ЕГРЮЛ о юридических лицах ООО «Южный поток», ООО «АБАР» (16).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель устно выразил несогласие с доводами возражения и представил на заседании коллегии следующие материалы:

- товарные накладные за 2009 по 2014 гг. (17);

- распечатки из сети Интернет (18);

- сведения из ЕГРЮЛ о правообладателе товарного знака (19);

- каталог (20).

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506739.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.04.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №506739 правовая база 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №506739 представляет собой словесное обозначение «ГЛАДИАТОР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; мыла; вода туалетная; дезодоранты для

личного пользования; духи; масла для духов и ароматических средств; одеколон; основы для цветочных духов».

Имеющиеся в деле документы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет предпринимательскую деятельность в области производства и продажи парфюмерных изделий под обозначением «GLADIATOR» сходным с оспариваемым товарным знаком. По мнению коллегии отмеченное обстоятельство иллюстрирует заинтересованность ООО «Парфюм Этернель Арт Студио» в подаче возражения.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ГЛАДИАТОР», зарегистрированный на имя ООО «АБАР», способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «GLADIATOR» до даты приоритета рассматриваемого товарного знака для маркировки товаров, однородных товарам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №506739.

Как следует из материалов (7-15), представленных лицом, подавшим возражение, ООО «Парфюм Этернель Арт Студио» является производителем туалетной воды «GLADIATOR». При этом производство и поставка указанной продукции осуществлялись до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, в частности, в деле имеются данные об объемах продаж и поставке указанной продукции, сведения о региональных дистрибьютерах и так далее.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, документов (1-7), то они носят информационный характер, поскольку не содержат сведений о товаре и дате его выпуска.

Правообладателем рассматриваемого товарного знака «ГЛАДИАТОР» также представлены документы (17), из которых усматривается, что ООО «АБАР» также использовало спорное обозначение для маркировки аналогичной продукции до даты его подачи на регистрацию в качестве товарного знака. В частности, туалетная вода и одеколон «GLADIATOR» поставлялась различным лицам (ИП Фесенко Д.В., Ставропольский край; ООО «Торговая фирма «Яна», г.Минеральные Воды; ООО

«Мануфактура», г.Москва; ООО «МПК-Маркет», г.Москва; ООО «Яна Парфюм», Ставропольский край и так далее), начиная с 2009 года.

Представленные правообладателем документы (18, 20) не содержат выходных данных, в этой связи невозможно установить, в какое время рекламировалась и предлагалась к продаже продукция правообладателя товарного знака.

Коллегия отмечает, что представленная правообладателем товарная накладная №76 от 14.09.2010 не учитывалась, поскольку организационно-правовая форма – публичное акционерное общество (ВТБ 24 (ПАО)), указанная в качестве расчетного банка покупателя, была введена в действие Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ (ред. От 28.11.2015) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». В этой связи имеется несоответствие в указании в накладной организационно-правовой формы, что ставит под сомнение достоверность представленного документа. Иные документы правообладателя не вызывают сомнений.

Коллегия обращает внимание, что из представленных сторонами материалов усматривается, что продукция как лица, подавшего возражение, так и правообладателя маркировалась на флаконах и упаковке товаров обозначением «GLADIATOR» выполненным в латинице. При этом необходимо указать, что в кириллице обозначение «ГЛАДИАТОР» использовалось только в финансовых документах, с которыми средний российский потребитель как правило не знаком.

Учитывая вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак «ГЛАДИАТОР», выполненный буквами русского алфавита, до даты его приоритета ассоциировался у среднего российского потребителя исключительно с продукцией лица, подавшего возражение, а не иным лицом, в том числе правообладателем товарного знака по свидетельству №506739.

В этой связи коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак «ГЛАДИАТОР» по свидетельству №506739 не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 03 класса МКТУ «парфюмерная

продукция, эфирные масла, вода туалетная, духи, масла для духов и ароматических средств, одеколон, основы для цветочных духов», указанных в перечне рассматриваемого товарного знака.

В отношении остальных товаров 03 класса МКТУ «косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты, мыла, дезодоранты для личного пользования», приведенных в перечне оспариваемой регистрации, лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что регистрация товарного знака по свидетельству №506739 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака по свидетельству №506739, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

По окончании рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, 30.05.2016 поступило особое мнение, в котором он просит направить на повторное рассмотрение возражение против предоставления правовой охраны вышеуказанного знака.

Относительно доводов особого мнения коллегия отмечает следующее.

Представление лицу, подавшему возражение, отзыва (документов к нему) от правообладателя товарного знака, не является обязательным в соответствии с пунктом 3.1 Правил ППС. Документы, представленные правообладателем на заседании коллегии, были приобщены к материалам дела и были представлены представителю лица, подавшего возражение, для ознакомления. Ходатайство о переносе заседания коллегии для ознакомления с данными материалами от представителя лица, подавшего возражение, не поступало.

Вопросы по финансовым документам, связанные с ошибками, по мнению лица, подавшего возражение, в их оформлении, не относятся к компетенции Роспатента.

Относительно непредставления правообладателем документа, разрешающего выпуск и продажу парфюмерных изделий под товарным знаком «ГЛАДИАТОР», коллегия отмечает, что сторонами представляются документы на их усмотрение.

Приложенные лицом, подавшим возражение, к особому мнению дополнительные материалы о производстве товаров с 2004 года, не принимаются во внимание, поскольку не были представлены с возражением и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения (пункт 2.5 Правил ППС), а также не влияют на указанный выше вывод коллегии о соответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается документов, представленных лицом, подавшим возражение, на стадии экспертизы, коллегия сообщает, что решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714476 было принято экспертизой с учетом данных документов.

Остальные доводы, изложенные в обращении, по сути повторяют мотивы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №506739.