

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 15.02.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703382/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011703382/50 с приоритетом от 09.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 34 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LIVELONGER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.05.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703382/50 для всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 34, 35, 37 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «LIVELONGER» принадлежащее транснациональной компании «Zepter International» (головной офис расположен в

Валлерау, Швейцария), которая занимается разработками и производством различной потребительской продукции, в том числе приборов медицинского и бытового назначения, косметики, добавок пищевых натуральных, часов, бижутерии, посуды и т. д., в связи с чем, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров, а также страны их происхождения.

В возражении от 15.02.2013 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- приведенные экспертизой ссылки из Интернета расположены на доменах, зарегистрированных в зонах доменных имен, «.com; .org; .net;», то есть вне российской юрисдикции, а ссылки же в зоне доменного имени «.ru» свидетельствуют о том, что заявитель является дочерней фирмой и официальным дистрибьютором продукции холдинга на территории России;

- ООО «ЦЕПТЕР Интренациональ» является лицензиатом нескольких десятков товарных знаков, принадлежащих «Zepter International»;

- в базах данных реестров WIPO, OHIM, стран Евросоюза и прочих развитых стран отсутствует официальная регистрация или заявка, тождественная или сходная до степени смешения с обозначением «LIVELONGER», таким образом, заявка №2011703382 не ущемляет ничьих интересов;

- представители холдинга «Zepter International» указывают на то, что их интересы на территории России представляет ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ», о чем свидетельствуют многочисленные выданные лицензии, а также письмо Федеральной таможенной службы от 15 ноября 2010 г. № 14-42/55320 «О товарном знаке Цептер», где п. 3.2 указано что ООО «Цептер Интернациональ» (123103, г. Москва, Карамышевский проезд, д. 6 ИНН/КПП 7734050600/774850001) является уполномоченным импортером холдинга в России.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703382/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 34, 35, 37 классов МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих материалов:

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о заявителе;

- письмо Федеральной таможенной службы № 14-42/55320 «О товарном знаке «ZEPTER».

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

С учетом даты приоритета (09.02.2011) заявки №2011703382/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LIVELONGER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 34, 35, 37 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «LIVELONGER» отсутствует в словарно-справочных источниках информации, однако, данный словесный элемент воспроизводит наименование «LIVELONGER», которое используется мультинациональной компанией «Zepter International», основанной в 1986 году, имеющей семь высокотехнологичных заводов, расположенных в Швейцарии, Германии и Италии. Данная компания успешно работает более чем в 40 странах мира на 5 континентах. По всему миру «Zepter International» выступает спонсором спортивных

соревнований. Спектр продукции и услуг для красоты и здоровья, предлагаемых компанией «Zepter» очень широк: металлическая посуда, вакуумная посуда, запатентованная кухонная посуда, украшения для сервировки стола, стильные вазы, система хранения продуктов, система очистки воды, система для уборки дома, приборы для очищения и ионизации воздуха, медицинские приборы, система светотерапии для лечения ран, восстановления тканей и снятия боли и для косметического ухода за кожей, косметические средства, новейшие научные разработки в области косметического ухода за кожей из Швейцарии, косметические средства для ухода за кожей и для макияжа на основе растительных протеинов и экстракта свежесрезанной эхинацеи, произрастающей в Швейцарских Альпах, изготовленные в Швейцарии на заводе "Intercosmetica" эксклюзивно для компании «Zepter International».

Таким образом, заявленное обозначение может порождать представление у потребителей, о том, что происхождение заявленных товаров связано с иностранной компанией «Zepter International», что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания.

Заявителем, не представлено сведений о факте производства им товаров, объемах производства и продаж товаров, территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу.

Заявителем вообще не представлено никаких доказательств деятельности. Более того, сам заявитель утверждает, что он является всего лишь представителем (лицензиатом по распространению продукции «Zepter») компании «Zepter International».

Таким образом, основания для отмены решения Роспатента от 27.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1050128 отсутствуют.

В Роспатент 22.03.2013 заявителем, было представлено особое мнение, в котором выражено несогласие с выводами коллегии палаты по патентным спорам и приведены следующие доводы:

- обозначение «LIVELONGER» не только не принадлежит, но и не может принадлежать транс-национальной компании «Zepter International», поскольку такой компании, как юридического лица, не существует;

- все лицензиаты товарных знаков «ZEPTER» и «ZEPTER International», осуществляющие в разных странах мира реализацию товаров, маркированных данными товарными знаками, являются самостоятельными юридическими лицами, осуществляют свою деятельность в соответствии с национальным законодательством того государства, в котором они зарегистрированы. Все лицензиаты составляют группу компаний «ZEPTER» условно, поскольку юридически не состоят между собой в какой-либо организационно-правовой связи;

- на заседании коллегии палаты по патентным спорам был поставлен вопрос о наличии согласия компании «Филдпойнт Б.В.» (Амстердам, Нидерланды), правообладателя товарных знаков «ZEPTER» и «ZEPTER International», на использование обозначения «LIVELONGER» в сочетании с принадлежащими ей указанными товарными знаками. Поскольку ранее такое согласие не запрашивалось, то оно запрошено ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ» после заседания коллегии, но на текущий момент еще не получено в письменном виде, в связи с ограниченностью во времени.

Коллегия палаты по патентным спорам сочла доводы, изложенные в особом мнении необубедительными, по следующим причинам.

Довод о том, что не существует такого юридического лица как «Zepter International» декларативен и не подтвержден документально, напротив, как уже отмечалось выше, что при обращении к поисковым системам Интернета было выявлено, что существует транснациональная компания «Zepter International» (головной офис расположен в Валлерау, Швейцария), которая занимается разработками и производством различной потребительской продукции. Данная компания была основана в 1986 году Миланом Янковичем, более известным под псевдонимом Филипп Цептер. Кроме того, обозначение «LIVELONGER» используется совместно в сочетании с товарными знаками «ZEPTER» и «ZEPTER International», принадлежащих компании «Филдпойнт Б.В.», Нидерланды.

Относительно того, что заявителем было запрошено письмо-согласие, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на заседании коллегии не было заявлено ходатайство о получении данного письма, а также в устной форме было отмечено, что не представляется возможным получить согласие на регистрацию заявленного обозначения, так как отсутствует лицо, которое способно выдать такое письмо-согласие.

Остальные доводы, изложенные в особом мнении, были рассмотрены и проанализированы выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2012.