

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.02.2016 (далее – Роспатент), поданное ГЕОРГИОС ЗАХАРЬОУДАКИС КАИ СИА ОЕ, Греция (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №529169, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013705385 с приоритетом от 21.02.2013 зарегистрирован за №529169 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.12.2014 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "Ламанс", 117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57 (этаж 8) (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение «», включающее в себя словесный элемент «APHRODITE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображение девушки с распущенными волосами, у которой грудь закрыта лежащей горизонтально оливковой веткой. Знак зарегистрирован в тёмно-жёлтом, светло-

жёлтом, зелёном, коричневом, бежевом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В Роспатент 11.02.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №529169 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 1512 и пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку является производителем косметических масел,



кремов, мыла, лосьонов, маркируемых обозначением «».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку представляет собой обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, для маркировки косметической продукции, в частности, косметических масел, кремов, мыла, лосьонов и т.п.;



- продукция, маркированная товарным знаком «», производится с 2005 года, в связи с чем приобрела значительную популярность и авторитет у потребителей;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права



на товарный знак, который включает элемент «» в Греции согласно регистрации №D143936, в Европейском союзе согласно регистрациям



« №3040871, №011890498, владельцем знака



« » по международной регистрации №1242609. Указанные знаки зарегистрированы в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы свидетельствуют о том, что его продукция хорошо известна на территории России и ассоциируется только с лицом, подавшим возражение;

- правообладатель (ООО «Ламанс») оспариваемого товарного знака импортировал продукцию лица, подавшего возражение, под данным обозначением на территорию Российской Федерации. Указанное позволяет сделать вывод о наличии определенных экономических отношений между ООО «Ламанс» и компанией ГЕОРГИОС ЗАХАРЬЮУДАКИС КАИ СИА ОЕ и возможности трактовки действий ООО «Ламанс» как агента или представителя лица, подавшего возражение, что с учетом регистрации товарного знака на его имя в Греции и других странах позволяет признать оспариваемую регистрацию неправомерной на основании пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса;

- лицом, подавшим возражение, не предоставлялось разрешение на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №529169 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- копию свидетельства Торгово-промышленной палаты Греческой Республики [1];

- копию свидетельства свободной продажи [2];

- копию свидетельства о государственной регистрации косметических средств №RU.77.01.34.001.E.009120.07.11 от 01.07.2011 [3];

- распечатки зарегистрированных товарных знаков в Греции, Евросоюзе и знака по международной регистрации [4];

- распечатки рекламных материалов, копии каталогов с выставок [5];

- копию контракта №10066/12 от 03.12.12 с приложениями к нему [6].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыв по его мотивам не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (21.02.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №529169 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), упомянутый выше 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 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.

В соответствии со статьей 6 septies (1) Парижской конвенции, 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 нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформление регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №529169 представляет собой



комбинированное обозначение «APHRODITE», включающее в себя словесный элемент «APHRODITE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображение девушки с распущенными волосами, у которой грудь закрыта лежащей горизонтально оливковой веткой. Знак зарегистрирован в тёмно-жёлтом, светло-жёлтом, зелёном, коричневом, бежевом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на комбинированные товарные знаки «APHRODITE» [4], зарегистрированные ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в разных странах мира – участницах Парижской конвенции, в частности, в Греции (№D143936 от 22.03.1999).

Между лицом, подавшим возражение, и правообладателем был заключен контракт №10066/12 от 03.12.2012 [6] эксклюзивной дистрибуции продукции под товарным знаком «APHRODITE», принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении косметических средств на территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана. Так, согласно пункту 1 данного контракта, лицо, подавшее возражение, предоставляет правообладателю эксклюзивное право на продажу косметических средств ТМ «APHRODITE».

Из представленных документов явным образом следует деятельность компании ООО «Ламанс» как распространителя продукции лица, подавшего возражение, в частности на территории Российской Федерации.

Следует также отметить, что положение статьи 6-septies Парижской конвенции позволяет применять норму права к более широкому кругу лиц – который охватывает распространителя продукции владельца товарного знака, состоящего с ним в определенных договорных отношениях.

Таким образом, коллегией установлено, что правообладатель несет определенные обязательства по отношению к лицу, подавшему возражение.

Из материалов возражения следует, что оспариваемый товарный знак «APHRODITE» по свидетельству №529169 был зарегистрирован без разрешения владельца знака, под которым правообладателю поставлялись товары на территорию Российской Федерации, что является грубым нарушением указанных выше положений контракта [6] и, как следствие, статьи 6-septies Конвенции.

Изложенное обуславливает право лица, подавшего возражение, потребовать аннулирования оспариваемого знака либо переоформления регистрации в свою пользу, если только агент (правообладатель) не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Следует отметить, что переоформление регистрации на имя лица, подавшего возражение, путем заключения договора об уступке оспариваемого товарного знака сторонами не осуществлено, а правообладателем не представлены доказательства, оправдывающие его неправомерное действие.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству №529169 требованиям статьи 6-septies Парижской конвенции и пункту 2 статьи 1512 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, документам [3, 5, 6] производителем косметических средств, маркированных практически тождественным товарным знаком, является компания ГЕОРГИОС ЗАХАРЬЮУДАКИС КАИ СИА ОЕ. Продукция, маркированная знаком «APHRODITE», поставляется на территорию Российской Федерации с 2011 года. Сведения о продукции лица, подавшего возражение, доступны широкому кругу потребителей на Интернет сайтах <http://aphrodite.ua/ru>, www.aphroditeskincare.cz, www.aphroditeskincare.com и т.д.. Указанная продукция представлялась на выставке в России («Крокус Экспо» 2009).

Таким образом, коллегия находит доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, убедительными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.02.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №529169 недействительным полностью.