

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 от 31.07.2015, поданное компанией ASOS plc, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №888063, при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак по международной регистрации №888063 с конвенционным приоритетом от 14.06.2005 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) на имя Roger MAIER, Швейцария (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 12, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый знак по международной регистрации №888063 представляет собой стилизованное изображение заглавной буквы «А» черного цвета.

В возражении от 31.07.2015 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, она была предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 2 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Roger MAIER, via Bresce, 1 CH-6854 San Pietro di Stabio (CH) не зарегистрирован и никогда не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Швейцарии;

- вышеуказанное подтверждается заявлением зарегистрированного адвоката Швейцарии, партнера юридической фирмы «Walder Wyss Ltd.», Маркуса Фрика, составленным по результатам поиска, проведенного им по базе данных Коммерческого Реестра Швейцарии;

- в Российской Федерации не зарегистрирован индивидуальный предприниматель Roger MAIER (Роджер Майер), равно как и не зарегистрировано юридическое лицо с наименованием «Роджер Майер»;

- таким образом, ни на момент регистрации, ни на настоящий момент правообладатель оспариваемой международной регистрации №888063 не являлся и не является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном порядке;

- учитывая изложенное, Roger MAIER, via Bresce, 1 CH-6854 San Pietro di Stabio (CH) не может являться обладателем исключительного права на знак по международной регистрации №888063.

В обоснование заинтересованности в подаче возражения от 31.07.2015 лицо его подавшее, приводит следующие аргументы:

- английская компания, известная в настоящее время как «ASOS plc», была создана в июне 2000 года и является холдинговой компанией группы компаний «ASOS»;

- «ASOS plc» является глобальным онлайн-поставщиком модной одежды и аксессуаров, в том числе на территорию Российской Федерации. Все товары, предлагаемые на сайте нашего доверителя, реализуются через Интернет-магазин www.asos.com и www.asos.com.ru;

- сведения о деятельности «ASOS plc» имеются на других сайтах, в том числе на сайте журнала моды Cosmopolitan, а также на сайте Вики-шопия (разновидность Википедии).

Активное присутствие компании «ASOS plc» на российском рынке подтверждается также следующими доказательствами:

- данными авторитетнейшего Интернет-ресурса Comscore (за период 2009-2013 гг.), показывающими проекцию количества российских посетителей компании ASOS (через веб-сайты asos.com и asosplc.com);
- распечатками страниц компании ASOS из различных социальных сетей, таких как «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Youtube», демонстрирующими большую популярность бренда ASOS среди российских потребителей;
- распечатками страниц сайта лица, подавшего возражение, (www.asosplc.com) с информацией о наградах, полученных им в связи с деятельностью по реализации товаров.

Лицо, подавшее возражение, реализует в Российской Федерации товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. При этом, на своей продукции «ASOS plc» использует логотип, представляющий собой стилизованную букву «А».

Учитывая вышеизложенное, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №888063.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №888063 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- публикация знака по международной регистрации №888063 (1);
- заявление адвоката Швейцарии Маркуса Фрика (2);
- информация о компании «ASOS plc» и её деятельности в России из общедоступных источников (3);
- данные Интернет ресурса Comscore о количестве посещений сайтов компании-заявителя Интернет-пользователями из России (4);

- распечатки страниц компании «ASOS plc» из различных социальных сетей (5);
- распечатки страниц сайта www.asosplc.com с информацией о наградах (6);
- скриншоты сайтов, касающихся товаров и услуг, реализуемых/оказываемых «ASOS plc» (7);
- распечатки, касающиеся логотипа «A» лица, подавшего возражение (8).

В поступившем в Роспатент письме от 07.09.2015 лицо, подавшее возражение, просит считать отозванным возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №888063.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.06.2005) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №888063 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

При рассмотрении возражения от 31.07.2015 коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Согласно Постановлению от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения.

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 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений может быть принято решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

При рассмотрении возражения от 31.07.2015 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №888063 коллегией были выявлены обстоятельства, исключающие возможность принятия по нему решения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что лицо, подавшее возражение, воспользовавшись своим правом, отозвало поданное возражение от 31.07.2015 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №888063, что в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС является основанием для прекращения делопроизводства по возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 31.07.2015 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №888063.