

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 13.04.2017. Данное возражение подано компанией «L'OREAL», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1268409, при этом установлено следующее.

Знак «**AURA MIRABILIS**» с конвенционным приоритетом от 10.03.2015 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 28.07.2015 за № 1268409 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 09.03.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1268409 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны в связи с несоответствием знака по международной регистрации № 1268409 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Позиция Роспатента обоснована тем, что знак по международной регистрации № 1268409 может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 03 класса МКТУ (<http://www.roger-gallet.com/>).

В Роспатент 13.04.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в решении отсутствует обоснование приведенного вывода;
- заявитель является полноправным владельцем знака «AURA MIRABILIS»;
- действительно, страница, размещенная по адресу, указанному экспертизой, содержит упоминание «ROGER & GALLET», которое может быть воспринято как наименование производителя товаров. Однако, парфюмерный дом «ROGER & GALLET», основанный в 1862 году, в 2008 году стал собственностью компании «Л'Ореаль»;
- указанный экспертизой сайт был разработан для заявителя и принадлежит ему.

К возражению приложены материалы [1], включающие распечатки из сети Интернет, заявление компании «L`Oreal» и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1268409 в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (10.03.2015) международной регистрации № 1268409 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на указанную дату, 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 требованиями 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.

Знак «**AURA MIRABILIS**» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ знака по международной регистрации № 1268409 с учетом материалов дела показал, что он, действительно, воспроизводит название косметической продукции (производства фирмы «Roger & Gallet»), информация о которой размещена на сайте <http://www.roger-gallet.com/>.

Вместе с тем, следует указать, что данный источник нерусифицирован, в связи с чем ссылка на упомянутый сайт неубедительна.

Необходимо также обратить внимание, что представленные заявителем материалы [1] содержат информацию о том, что рассматриваемый сайт был разработан для компании «L'Oreal», действующей для Косметического международного подразделения и брэнда «Roger & Gallet». Кроме того, в заявлении [1] Генеральным советником по интеллектуальной собственности указано, что с 2008 года брэнд «Roger & Gallet» стал собственностью заявителя.

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления информации, приведенной на рассматриваемом сайте, в качестве основания

несоответствия знака по международной регистрации № 1268409 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2017, отменить решение Роспатента от 09.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1268409.