

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 07.03.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2013, поданное Paris Elysees India Pvt. Ltd (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412162, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009718270/50 с приоритетом от 29.07.2009 зарегистрирован 28.06.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №412162 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПАРИ ЭЛИЗЕ-ПАРФЮМ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «COSA NOSTRA» «КОЗА НОСТРА», выполненное в два словосочетания, расположенных друг под другом стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита соответственно.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 07.03.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №412162 предоставлена в нарушение требований положений статьи 6 septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) и соотнесенных к ним положений пункта 2 (5) статьи 1512, пункта 3 статьи 1513 Кодекса и положений статьи 2 и статьи 5 Бернской конвенции и соотнесенных к ним положений подпункта. 3 пункта 1 статьи 1256 и подпункта 1 пункта 9 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- директором компании лица, подавшего возражение с 01.04.2002 является г-н Жан Жак Вола, который одновременно является руководителем других компаний, находящихся в разных странах. Компания правообладателя оспариваемого товарного знака была учреждена г-ном Багдади Омар Мухаммед, который долгие годы работал в должности коммерческого менеджера в организациях, учредителем и руководителем которых является г-н Жан Жак Вола;

- лицо, подавшее возражение является производителем парфюмерной продукции, выпускаемой сериями, в каждой из которых продукция (товар) маркируется товарными знаками, имеющими в обозначении общий словесный элемент – «COSA NOSTRA», который совпадает с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение (Paris Elysees India Pvt. Ltd);

- лицо, подавшее возражение производит парфюмерную продукцию по заказу компании «PARFUMS DE GRASSE», Испания, руководителем которой является г-н Жан Жак Вола, и реализует свою продукцию на территории России под торговой маркой «PARIS ELYSEES»;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Индии №605138 (в обозначении которого присутствует словосочетание «CoSa NoStra»), зарегистрированным в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных товарам 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- в оспариваемом товарном знаке воспроизведен фрагмент художественного произведения в виде словосочетания «CoSa NoStra», охраняемого авторским правом, без согласия его правообладателя – лица, подавшего возражение;

- факт публикации (обнародования) художественного произведения, до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтвержден товарным знаком № 605138 с датой приоритета от 04.03.2005, зарегистрированным в Индии;

- лицо, подавшее возражение, подало заявку в Роспатент на регистрацию комбинированного товарного знака (в виде этикетки) №2012733856 от 28.09.2012 в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос», в обозначении которого присутствует словесный элемент «CoSa NoStra».

К возражению приложены:

1. Копия оспариваемого свидетельства № 412162.

2. Заверенный документ о должности г-на Жан Жак Вола.
3. Заверенная Декларация о производстве парфюмерной продукции для мирового рынка.
4. Заверенная Декларация о дате производства и о количестве поставки парфюмерной продукции на российский рынок.
5. Заверенная Декларация о поставке на российский рынок продукции, маркированной знаком «COSA NOSTRA».
6. Заверенные материалы по регистрации в Индии товарного знака № 605138 и художественного произведения в виде этикетки по авторскому праву.
7. Информация из сети Интернет по вопросу значения «Парфюмерия».
8. ГОСТ Р 51391-99 на «Изделия парфюмерно-косметические».
9. Заявка № 2012733856 от 28.09.2012 на регистрацию комбинированного товарного знака, включающего словосочетание «CoSa NoStra».
10. Решение ППС от 30.11.2011г. по свидетельству № 419386.
11. Решение Арбитражного суда от 25.04.2012 г., касающееся свидетельства №610133.
12. Международная регистрация товарного знака (свидетельство №610133).
13. Международная регистрация товарного знака (свидетельство № 1028272).
14. Материалы по ЗАО «Флакон: МОСКВА-ПАРИЖ» (бывший Московский хрустальный завод им. М.И. Калинина).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412162 недействительным полностью.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.05.2013, правообладатель присутствовал, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы, изложенные в возражении, основаны на голословных утверждениях лица, подавшего возражение;
- лицом, подавшим возражение, не представлено никаких доказательств, что ООО «Пари Элизе-Парфюм» является его агентом или представителем;
- правообладатель никогда не был агентом или представителем лица, подавшего возражение, и не имел агентских/представительских отношений, которые носили бы длящийся характер и осуществлялись в интересах Paris Elysees India Pvt. Ltd;

- представленные в возражении документы о спорах между правообладателем и г-ном Ж.Ж. Вола по поводу совершенно других регистраций товарных знаков не подтверждают связь между лицом, подавшим возражение, и правообладателем и не могут служить доказательством агентских/представительских отношений между ними;

- никаких документов, подтверждающих наличие агентского договора или факта, что ООО «Пари Элизе-Парфюм» являлось представителем лица, обладающим исключительным правом на товарный знак «COSA NOSTRA KOZA HOCTPA» в одном из государств-участников Парижской конвенции не представлено;

- наличие ранней индийской регистрации на товарный знак, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, не подтверждает наличие у него авторских прав;

- словосочетание «COSA NOSTRA KOZA HOCTPA» не может быть отнесено к объектам авторского права, поскольку является словесным и не является оригинальным;

- относительно того, что оспариваемая регистрация может вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, правообладатель оспариваемой регистрации отмечает, что в качестве товарного знака по свидетельству №412162 зарегистрировано словесное обозначение, которое по своей природе не может вводить потребителя в заблуждение, кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

К отзыву были приложены следующие материалы:

1. Товарно-транспортная накладная №1041/F (28.07.2000).
2. Копии страниц журнала «планета КРАСОТА».
3. Копии страниц каталогов продукции за 1999 г., 2002 г., 2003 г.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №412162.

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

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №412162 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.5.1 Правил 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. 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 с пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 Кодекса оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, 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 в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования

либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте 1 статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «COSA NOSTRA КОЗА НОСТРА», выполненное в два словосочетания, расположенных друг под другом стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №412162 произведена с нарушением положений пунктов 1, 2 статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно доводам, изложенным в возражении, правообладатель оспариваемой регистрации является агентом или представителем лица, подавшего возражение.

Однако, из материалов возражения не представляется возможным установить взаимосвязь между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемой регистрации, поскольку не представлено никаких документов, подтверждающих наличие агентского договора между указанными лицами, или того, что ООО «ПАРИ ЭЛИЗЕ-ПАРФЮМ» являлось представителем правообладателя индийской регистрации №605138. Также нет никаких доказательств их финансовых взаимоотношений.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы об административных и судебных спорах между правообладателем оспариваемой регистрации и господином Жан Жаком Вола (директором компании лица, подавшего возражение) по поводу других регистраций товарных знаков не подтверждают связь между индийской компанией «Пари Элизе Индия Прайвет Лимитед» и ООО «ПАРИ ЭЛИЗЕ-ПАРФЮМ».

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412162 на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции отсутствуют.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №412162 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №412162 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Вместе с тем, правообладатель оспариваемой регистрации, представил документы, из которых следует, что товары, маркированные оспариваемым товарным знаком присутствуют на рынке с 1999 года, тогда как лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о том, что продукция, маркированная обозначением сходным с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №412162, вводилась в Гражданский оборот на территории Российской Федерации раньше, чем товары правообладателя.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412162 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №412162 произведена с нарушением положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно доводам, изложенным в возражении, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с индийским товарным знаком по свидетельству №605138, который в свою очередь является художественным произведением, созданным господином Жан Жаком Вола и на территории Российской Федерации был зарегистрирован без соответствующего разрешения.

Следует отметить, что словосочетание «COSA NOSTRA КОЗА НОСТРА» не может быть отнесено к объектам авторского права, поскольку является словесным и не оригинальным, то есть не может быть результатом творческой деятельности.

Также, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что из каталогов продукции от 1999 года, представленных правообладателем оспариваемого товарного знака,

парфюмерные товары, маркированные оспариваемым обозначением, вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета (2005 год) противопоставляемой индийской регистрации по свидетельству №605138.

Следует также отметить, что согласно устному заявлению представителя правообладателя г-н Жан-Жак Вола не является автором произведения в виде упаковки товара, а споры об авторстве не относятся к компетенции палаты по патентным спорам и могут быть разрешены в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, является индийская компания «Пари Элизе Индия Прайвет Лимитед», а не господин Жан Жак Вола.

В связи с этим компанией «Пари Элизе Индия Прайвет Лимитед», не доказано, что она является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №412162 по основаниям пункта 9 статьи 1483 Кодекса (нарушение авторского права).

С учетом вышеизложенного основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №412162 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается доводов, содержащихся в особом мнении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2013, следует отметить, что доводы, изложенные в указанной корреспонденции, повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 412162.