

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 05.07.2013, поданное компанией Шанель САРЛ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463133, при этом установлено следующее.

Товарный знак «GRAND EGOIST» по заявке № 2010737570 с приоритетом от 22.11.2010 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.05.2012 под № 463133 на имя КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Польша, в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос».

В результате регистрации 08.02.2013 в Роспатенте договора №РД00118659 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров правообладателем товарного знака по свидетельству №463133 стало ООО «Серджио Армано», Москва (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «GRAND EGOIST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 05.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку «GRAND EGOIST» по свидетельству №463133 как произведенного в нарушение требований пунктов 6(2) и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «GRAND EGOIST» сходен до степени смешения со знаками:

- EGOISTE (международная регистрация №550033A);
- EGOISTE (международная регистрация №584186A);
- EGOISTE PLATINUM (международная регистрация №611084);
- ЭГОИСТ (свидетельство №140872),

которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении отмечено, что регистрация товарного знака «GRAND EGOIST» дала его правообладателю несомненное преимущество в виде возникающей в силу сходства ассоциации в глазах потребителей со всемирно известным знаком «EGOISTE» компании Шанель САПЛ, возникшей в результате незаконного и недобросовестного поведения правообладателя. Регистрация обозначения «GRAND EGOIST», произведенная с нарушением основополагающих принципов российского законодательства, как следствие, противоречит общественным интересам.

Кроме того, в рассматриваемой ситуации потребители могут ошибочно считать, что товары парфюмерно-косметической категории, предлагаемые под оспариваемым товарным знаком, производятся или имеют какое-либо отношение к лицу, подавшему возражение, т.е. будут вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428776 недействительным полностью.

К возражению приложены документы, подтверждающие вышеуказанные доводы лица, подавшего возражение.

В связи с поступлением в Роспатент заявления правообладателя от 05.11.2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству №463133 была досрочно прекращена. Запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного

знака по свидетельству №463133 по заявлению правообладателя внесена в Госреестр 20.12.2013.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.01.2014, от правообладателя поступило ходатайство о прекращении делопроизводства по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку «GRAND EGOIST» в связи с досрочным прекращением его правовой охраны по заявлению правообладателя.

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

С учетом даты (22.11.2010) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322, введенные в действие 10.05.2003 (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;
- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения палата по патентным спорам может принять решение о прекращении делопроизводства в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения

или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия по нему решения.

К таким обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 463133, принятое Роспатентом по заявлению правообладателя 20.12.2013.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 05.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463133.