

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, рассмотрела поступившее 02.09.2016 возражение ОАО «Иллозур Трэйд», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566349, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2014720844 с приоритетом от 24.06.2014 произведена 02.03.2016 за №566349 на имя Кузнецовой Любови Николаевны, Московская область, г. Подольск (далее — правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

YLLOZURE

Оспариваемый товарный знак _____ представляет собой словесное обозначение «YLLOZURE», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 02.09.2016 возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, ввиду того, что указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак нарушает возникшее ранее право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Доводы возражения следующие:

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, - ОАО «Иллозур Трэйд», на английском языке Joint Stock Company «Yllozure Trade», что

подтверждается Свидетельством о регистрации от 17.01.2014 г., Уставом ОАО «Иллозур Трэйд» от 14.01.2014 г. и оттиском печати на договоре банковского счета № 2947 от 27.01.2014 г.;

- право на фирменное наименование (часть фирменного наименования) возникло у ОАО «Иллозур Трэйд» ранее даты приоритета оспариваемого знака Кузнецовой Л.Н.;

- наименование лица, подавшего возражение, частично воспроизводит наименование известного французского бренда YLLOZURE, принадлежащий компании YLLOZURE SARL (Paris, FR), основанной в 2002 году и производящей элитную косметику и парфюмерию (официальный сайт: www.vllozure.com, www.makeupers.ru/beauty-guide/brend/yllozure/);

- 20.01.2014 года между YLLOZURE SARL (Paris, FR) и ОАО «Иллозур Трэйд» был заключен договор №М 001 на выполнение функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия продукции требованиям технических регламентов, национальных стандартов и в части ответственности за несоответствие продукции требованиям технических регламентов, национальных стандартов, в соответствии с положениями которого ОАО «Иллозур Трэйд» фактически осуществляло контроль за соответствием поставляемой продукции на территорию Российской Федерации;

- руководствуясь названным договором с февраля 2014 года до 24.06.2014 г. (дата приоритета) ОАО «Иллозур Трэйд» заключило ряд договоров поставки товаров марки YLLOZURE, в которых указанная компания выступала в качестве поставщика, а именно: ООО «Орфей+» г. Махачкала (договор № 25/03-14/01 от 25.03.2014 г.) и ООО «Алькор и Ко» (Л'Этуаль) (Договор № 150514 от 15.05.2014 г.). Факт поставки подтверждается товарными накладными: № 5-1 от 16.04.2014 г. (ООО «Орфей+») и № 22-1 от 25.05.2014 г. (ООО «Алькор и Ко») № 31-1 от 30.05.2014 г. (ООО «Алькор и Ко»);

- начиная с августа 2014 года в журнале «Л'Этуаль» регулярно публикуется реклама продукции марки YLLOZURE с указанием контактного телефона, зарегистрированного на лицо, подавшее возражение, что подтверждается

договором, заключенным с ООО «Гарс Телеком» (договор об оказании услуг № SD 0270-14 от 23.05.2014 г.);

- как следует из представленных документов, ОАО «Иллозур Трэйд» стало оказывать услуги, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, до даты его приоритета;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение - Иллозур Трэйд, на английском языке Joint Stock Company «Yllozure Trade»;

- товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, однородны товарам, в отношении которых охраняется фирменное наименование – товары и услуги по поставке товаров, осуществляемые лицом, подавшим возражение, тесно связаны с торговой маркой YLLOZURE;

- право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, с даты его государственной регистрации 17.01.2014, т.е. раньше даты (24.06.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566349.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- договор №001 от 20.01.2014 с компанией YLLOZURE SARL [1];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица [2];
- Устав ОАО «Иллозур Трэйд» [3];
- договор №2947 банковского счета от 27.01.2014 [4];
- договор №25/03-14/01 от 25.03.2014 [5];
- договор поставки №150514 от 15.05.2014 и приложение №3 к договору [6];
- товарная накладная 5-1 от 16.04.2014 [7];
- товарная накладная 22-1 от 23.05.2014 [8];
- товарная накладная 31-1 от 30.05.2014 [9];
- договор об оказании услуг №SD 0270-14 от 23.05.2014 [10];

- рекламные материалы [11];
- письмо-разрешение [12].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыва, мотивированный следующими доводами:

- договор [1] не может считаться легитимным документом, поскольку не заключался компанией YLLOZURE SARL с ОАО «Иллозур Трэйд» и не подписывался ни Паулем Полотцки, ни Аркадием Кернером, что подтверждается их заявлениями;

- в указанном договоре указано, что он заключен от имени YLLOZURE SARL в лице Генерального директора Аркадия Кернера, а подписан договор Генеральным директором Паулем Полотцки, то есть имеет место явное несоответствие;

- разрешение компании Wildberries на продажу товаров марки Yllozure [12] также не подписывалось Паулем Полотцки;

- учредителями компании YLLOZURE SARL являются Ульянов П.В. и Ульянова Э.В., которые в России учредили ООО «Иллозур модэ», являющееся с 2002 года законным эксклюзивным дистрибьютером товаров под товарным знаком Yllozure;

- правообладатель оспариваемого знака в сотрудничестве с указанными лицами планируют продолжать развивать косметический бизнес под знаками Yllozure и Poetea, который был создан Ульяновым П.В. и Ульяновой Э.В.

К отзыву приложены копии уставных и учредительных документов [13], протоколов собраний учредителей [14], свидетельств на товарные знаки [15], заявлений Пауля Полоцки и Аркадия Кернера [16], информационные письма о происхождении брендов [17].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.06.2014) 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

YLLOZURE

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №566349 представляет собой не имеющее смыслового значения обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №566349 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленного в возражении документа [2] следует, что ОАО «ИЛЛОЗУР ТРЭЙД» было зарегистрировано в качестве юридического лица 17.01.2014. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (24.06.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что товарный знак по свидетельству №566349 является сходным с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, на английском языке Joint Stock Company «Yllozure Trade».

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров/услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате анализа представленных материалов возражения с учетом доводов правообладателя установлено следующее.

Договор [1] между французской компанией YLLOZURE TRADE SARL и ОАО «Иллозур Трэйд» содержит очевидное несоответствие, поскольку указанный договор заключен с компанией «YLLOZURE TRADE» в лице генерального директора Аркадия Кернера, а подписан генеральным директором Паулем Полотцки, в связи с чем договор [1] и товарные накладные [8, 9], представленные в подтверждение его исполнения, не могут быть учтены в

качестве доказательства деятельности под фирменным наименованием. Кроме того, согласно заявлениям [16] указанных лиц (Кернера и Полотцки) ни один из них не заключал договор с ОАО «Иллозур Трэйд» и не подписывал его, также как и другие документы, в том числе разрешение [12] на продажу товаров под марками Yllozure и Poetea в России. Указанные обстоятельства вызывают обоснованные сомнения в подлинности представленных документов. На договоре [5] от 25.03.2014 отсутствуют подписи сторон, следовательно, и этот договор не может быть принят во внимание в подтверждение деятельности лица, подавшего возражение, товарная накладная [7] к этому договору соответственно тоже. Представленные рекламные материалы [11] не позволяют установить их принадлежность лицу, подавшему возражение, ввиду отсутствия договора на их изготовление по заказу ОАО «Иллозур Трэйд». Также следует отметить, что ни один из договоров не имеет подтверждения их исполнения.

Таким образом, материалы возражения не содержат документов, позволяющих сделать вывод, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака под фирменным наименованием ОАО «Иллозур Трэйд» производились какие-либо товары 03 класса МКТУ, однородные товарам, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №566349, а также оказывались услуги по продвижению данных товаров.

Отсутствие доказанной деятельности под фирменным наименованием ОАО «Иллозур Трэйд» до даты приоритета оспариваемого товарного знака даже при наличии его сходства с частью указанного фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №566349, не может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке товаров.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №566349.