

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 15.03.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.03.2013, поданное Paris Elysees India Pvt. Ltd, Индия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421239, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009728507 с приоритетом от 12.11.2009 зарегистрирован 25.10.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №421239 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 изобразительное обозначение, представляющее собой стилизованное под черно-белую фотографию изображение юноши и девушки, одетых в джинсы и майки и сидящих полуобнявшись на капоте старой легковой машины.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 15.03.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №421239 предоставлена в нарушение требований положений статьи 6 septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) и соотнесенных с ними положений пункта 2 (5) статьи 1512, пункта 3

статьи 1513 Кодекса, положений статьи 2 и статьи 5 Бернской конвенции и соотнесенных с ними 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, подавшей 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, регистрирует в Патентном ведомстве Индии комбинированный товарный знак (в виде этикетки) (заявка №1073940 с приоритетом от 15.01.2002) в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к парфюмерии;

- г-н Жан Жак Вола утверждает, что прилагаемое обозначение товарного знака в виде этикетки по заявке на товарный знак №1073940 в Индии является дизайнерским продуктом, созданным как произведение искусства в 1991 году, охраняемым авторским правом, автором которого является сам Жан.Жак Вола, что подтверждается affidavitом;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по заявке №1073940, поскольку изобразительные части анализируемых обозначений сходны до степени смешения, что обусловлено их внешней формой (этикетка, вытянутая по вертикали), художественно-композиционным решением графических элементов и их конструктивным расположением в прямоугольнике, а также по цветовому исполнению графических элементов;

- в оспариваемом товарном знаке услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» являются сопутствующими и связанными с товарами 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака. В случае, если правообладатель оспариваемого товарного знака будет продвигать другие товары, не относящиеся к товарам 03 класса МКТУ, то у потребителя возникнет неверное представление о

производителе этих товаров, то есть будет иметь место введение потребителя в заблуждение;

- задолго до подачи заявки №2009728507 на регистрацию оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, было известно на российском рынке как производитель парфюмерной продукции, экспортируемой на российский рынок под товарными знаками «PARIS ELYSEES» и «NUMBER ONE», входящими в качестве словесных элементов в зарегистрированное в Индии обозначение от 15.01.2002;

- в оспариваемом товарном знаке воспроизведена графическая часть зарегистрированного в Индии товарного знака без согласия его правообладателя – лица, подавшего возражение;

- факт публикации (обнародования) этикетки как художественного произведения до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтвержден товарным знаком, зарегистрированным в Индии по заявке №1073940, дата начала использования которого - 1999 год;

- лицо, подавшее возражение, подало заявку в Роспатент на регистрацию комбинированного товарного знака (№2012733857 от 28.09.2012) в отношении товаров 03 класса МКТУ, в которых изобразительная часть тождественна изобразительной части оспариваемого товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка товарного знака по свидетельству № 421239.
2. Документ о должности г-на Жан Жака Вола.
3. Декларация о производстве парфюмерной продукции.
4. Материалы по регистрации в Индии товарного знака по заявке № 1073940.
5. Аффидавит г-на Жан Жака Вола.
6. Информация из сети Интернет по вопросу значения слова «Парфюмерия».
7. ГОСТ Р 51391-99 на «Изделия парфюмерно-косметические».
8. Декларация о дате начала производства и о количестве поставки парфюмерной продукции на российский рынок.

9. Декларация о поставке на российский рынок продукции, маркированной знаком «NUMBER ONE».

10. Копия заявки № 2012733857.

11. Решение ППС от 30.11.2011г. по свидетельству № 419386.

12. Решение Арбитражного суда от 25.04.2012 г. по международной регистрации №610133.

13. Международная регистрация знака (№610133).

14. Международная регистрация знака (№ 1028272).

15. Материалы по ЗАО «Флакон: МОСКВА-ПАРИЖ» (бывший Московский хрустальный завод им. М.И. Калинина).

16. Международная регистрация знака (№1128626).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421239 недействительным полностью.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.05.2013, 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;

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

- лицом, подавшим возражение, не доказано и не основано на нормах права то, что именно он является владельцем авторских прав на графический дизайн оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, в обоснование своих доводов представило только affidavit, который носит декларативный характер и не является убедительным доказательством наличия авторских прав у лица, подавшего возражение, и опровергается другими доказательствами;

- лицо, подавшее возражение, представило декларацию, согласно которой парфюмерная продукция производится индийской компанией «Пари Элизе Индия Прайвет Лимитед» по заказу испанской компании ПАРФЮМ ДЕ ГРАССЕ и г-на Ж. Ж. Вола, начиная с 2005 года, то есть позже даты, указанной в affidavitе;

- задолго до даты приоритета индийской регистрации/заявки на рынке Российской Федерации присутствовали товары (парфюмерно-косметические), маркированные оспариваемым товарным знаком, которые вводились в гражданский оборот правообладателем;

- 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 №421239 зарегистрировано изображение, 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. Копии сертификатов соответствия от 13.09.99 и 22.09.99.
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 15.03.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №421239.

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

С учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №421239 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 вертикально ориентированный прямоугольник, внутри которого расположено стилизованное под черно-белую фотографию изображение юноши и девушки, одетых в джинсы и майки и сидящих полуобнявшись на капоте старой легковой машины. Верхний левый угол прямоугольника пересекает изображение желтой полосы, на уровне бампера машины расположен квадрат белого цвета в рамке.

Правовая охрана знаку 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 №421239 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.

Вместе с тем, 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. 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, подавшей 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 товарного знака по свидетельству №421239 не удовлетворяющим требованиям 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 №421239 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №421239 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно товара и его изготовителя.

Кроме того, документов, подтверждающих, 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 №421239, вводилась в гражданский оборот на территории Российской Федерации раньше, чем товары правообладателя.

Таким образом, основания для признания товарного знака по свидетельству №421239 не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №442186 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 заявке №1073940, который в свою очередь является дизайнерским продуктом, созданным господином Жан Жаком Вола, и на территории Российской Федерации был зарегистрирован без соответствующего разрешения.

Представленный лицом, подавшим возражение, affidavit является письменным заявлением господина Жан Жака Вола и носит декларативный характер.

Следует отметить, что наличие ранней индийской заявки не подтверждает наличие авторских прав у лица, подавшего возражение. Кроме того, согласно устному заявлению представителя правообладателя г-н Жан Жак Вола не является автором данного произведения, 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.

Также необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, является индийская компания «Пари Элизе Индия Прайвет Лимитед», а не господин Жан Жак Вола.

Таким образом, 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 №421239 по

основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса (нарушение авторского права).

С учетом изложенного основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №421239 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.03.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 421239.