

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 11.08.2014, поданное ООО «ДЖУМАНА» и компанией «СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю.», Марокко (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405915, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №405915 с датой приоритета от 25.05.2009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.04.2010 по заявке №2009711465 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дом Арганы», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров (для третьих лиц).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой словесное обозначение «ДОМ АРГАНЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение дерева и словесные элементы «Diag» и «Argana», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части знака расположены неохраняемые элементы товарного знака «Поставщик натуральных масел Аргании косметических препаратов BIO для SPA индустрии».

В возражении от 11.08.2014, поступившем в Палату по патентным спорам 14.08.2014, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №405915 предоставлена в нарушение требований положений статьи 6 - septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее –

Парижская конвенция), подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю.» является ведущим производителем арганового масла в Марокко, осуществляет свою деятельность под наименованием «DIAR ARGAN» и экспортирует свои товары косметического назначения и пищевые товары во многие страны мира, в том числе в Российскую Федерацию;

- базовая заявка на товарный знак «DIAR ARGAN» в отношении товаров 03, 29 и 31 классов МКТУ в Марокко была подана 19 ноября 2003, на основе которой в отношении тех же товаров была подана заявка на международную регистрацию №846032, которой была предоставлена охрана в Австрии, Бенелюксе, Швейцарии, Германии, Испании, Франции, США и т.д.

- 30.05.2014 указанной марокканской компанией было подано заявление на расширение правовой охраны международной регистрации №846032 на Российскую Федерацию;

- ООО «ДЖУМАНА» осуществляет продажи товаров под маркой «DIAR ARGAN» на основании эксклюзивного дистрибьютерского договора с компанией «СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю.», до заключения которого ООО «ДЖУМАНА» закупала товары компании «СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю.» по договору поставки;

- важнейшим обстоятельством, на котором основывается поданное возражение, является тот факт, что компания «СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю.» ранее осуществляло поставки товаров, маркированных знаком «Diar Argan», с помощью ООО «ФЛАМИНГО ТРЕВЕЛ КОМПАНИ», взаимоотношения с которой подтверждены договором о представительстве на территории Российской Федерации и каталогом товаров;

- генеральный директор ООО «Дом Арганы» и его соучредитель также является генеральным директором и единственным учредителем ООО «ФЛАМИНГО

ТРЕВЕЛ», данный факт позволяет говорить о злоупотреблении правом со стороны ООО «Дом Арганы», а также нарушении статьи 6 - septies Парижской конвенции, так как, несмотря на отсутствие формальных связей ООО «Дом Арганы» и компании «СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю.», их фактическая связь представляется лицам, подавшим возражение, очевидной;

- сходство товарного знака компании «СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю.» и оспариваемого товарного знака обусловлено тем, что словесный элемент «Diar Argan» полностью повторяется в нем;

- обозначение «Diar Argan» является адаптированной транскрипцией с классического арабского языка, что переводится как «Дом Арганы», и, безусловно, для большинства российских потребителей эти обозначения не имеют значительного сходства, но показывают наличие злого умысла со стороны ООО «Дом Арганы» по регистрации оспариваемого товарного знака;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, сами по себе не являются однородными товарам 03, 29 и 31 классов МКТУ, которые поставляются на российский рынок, однако, наличие в оспариваемом знаке неохраняемого словесного элемента «Поставщик натуральных масел Аргании косметических препаратов ВЮ для SPA индустрии» позволяет соотнести услуги по продвижению товаров с косметическими средствами, относящимися к 03 классу МКТУ;

- ООО «Дом Арганы» осуществляет деятельность под наименованием «Diar Argana», предлагая на своем сайте www.argana.ru продукцию, в том числе косметику на основе арганового масла, с указанного сайта можно перейти на сайт компании Фламинго Тревел, которая является туроператором, работающим по направлению Марокко, что подтверждает связь ООО «Дом Арганы» и ООО «Фламинго Тревел».

На основании изложенного, руководствуясь статьей 6 – septies Парижской конвенции, подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, подпунктами 1 и 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405915 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Распечатка свидетельства № 405915.
2. Данные о регистрации компании СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю.
3. Устав компании.
4. Договор поставки с соглашением о поставке образцов.
5. Эксклюзивный дистрибьютерский договор между СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю. и ООО «ДЖУМАНА».
6. Разрешение на использование международного товарного знака «DIAR ARGAN» в России.
7. Базовая регистрация №89174.
8. Грузовая таможенная декларация от 04.03.2014.
9. Сопроводительный грузовой документ.
10. Грузовая таможенная декларация от 24.12.2014.
11. Договор купли-продажи от 02.04.2013 с накладными.
12. Договор поставки от 17.04.2014 с накладными.
13. Выдержки из каталога «Diar Argan».
14. Международная регистрация №846032.
15. Форма ММ4 о подаче территориального расширения международной регистрации №846032.
16. Финансовый документ об оплате пошлины за территориальное расширение.
17. Форма ММ11 о продлении действия международной регистрации и финансовый документ об оплате пошлины.
18. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Дом Арганы».
19. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Фламинго Тревел Компани».
20. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Фламинго Тревел».
21. Договор представительства между СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю. и ООО «Фламинго Тревел Компани».
22. Выдержка из каталога ООО «Фламинго Тревел».
23. Счета-фактуры СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю. к ООО «Фламинго Тревел Компани».

24. Исковое заявление, решение Арбитражного суда г. Москвы, определение о принятии апелляционной жалобы.

25. Распечатка материалов с сайта www.argana.ru.

26. Справка ЗАО «РСИЦ», касающаяся сайта www.argana.ru.

27. Распечатка материалов сайта www.ftravel.ru.

28. Справка ЗАО «РСИЦ», касающаяся сайта www.ftravel.ru.

Лицами, подавшими возражение, были представлены дополнительные материалы к возражению, которые поступили в федеральный орган исполнительной власти 15.10.2014, 16.10.2014 и 25.11.2014.

Дополнительные материалы от 16.10.2014 и 25.11.2014 не приняты коллегией во внимание в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражения, поскольку они не относятся к общедоступным словарно-справочным источникам информации. Дополнительные материалы от 15.10.2014, являющиеся копией оригинального договора представительства [21], учтены коллегией при подготовке заключения.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы, изложенные в возражении, основаны на голословных утверждениях лиц, подавших возражение;

- лицами, подавшими возражение, не представлено никаких доказательств, что правообладатель оспариваемого товарного знака является его агентом или представителем марокканской компании «СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю.»;

- довод возражения, касающийся поставок товаров, маркированных знаком «Diag Argan», принадлежащим указанной марокканской компании, ООО «Фламинго Тревел Компани», не подтвержден документально и не имеет отношения к данному спору, поскольку указанная организация не является стороной спора, касающегося товарного знака по свидетельству №405915;

- оспариваемый товарный знак ООО «Дом Арганы» использует с 2009 года и по настоящее время, что является важным обстоятельством;

- возражение подано исключительно в интересах ООО «ДЖУМАНА», в отношении которого было вынесено решение Арбитражного суда, запрещающее этому обществу использовать обозначение «diarargan/diar argan» в сети Интернет, в доменном имени, в рекламе, названиях продукции, этикетках и логотипах.

К отзыву были приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ДЖУМАНА».
2. Постановление №09АП-34372/2014-ГК от 25.09.2014.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №405915.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.05.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №405915 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 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, с нарушением требований данной Конвенции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, 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, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесное обозначение «ДОМ АРГАНЫ», выполненное буквами русского алфавита, и стилизованное изображение дерева, в верхней и нижней частях которого расположены словесные элементы «Diar» и «Argana» соответственно, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в зеленом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а именно продвижение товаров (для третьих лиц).

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №405915 произведена с нарушением положений статьи 6-septies Парижской конвенции, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно материалам возражения правообладатель оспариваемого товарного знака никогда не являлся агентом или представителем одного из лиц, подавших возражение – компании «СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю.». Приложенный к возражению договор представительства [21] не касается правообладателя оспариваемого товарного знака – ООО «Дом Арганы» и заключен между компанией «СОЛИДАИРЕ СЕРВИС» и ООО «ФЛАМИНГО ТРЕВЕЛ КОМПАНИ». Кроме того, следует отметить, что в договоре [21] не указан ни товарный знак, которым маркируются товары, ни сами товары, которые поручено продавать представителю. Следовательно, данный договор не может служить подтверждением того факта, что ООО «ФЛАМИНГО ТРЕВЕЛ КОМПАНИ» являлось представителем компании СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю. на территории России по распространению товаров, маркированных комбинированным знаком со словесным элементом «DIAR ARGAN» по международной регистрации №846032.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №405915 не удовлетворяющим требованиям подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №405915 произведена с нарушением положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №405915 носит фантазийный характер и сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно услуг, ни относительно лица, оказывающего эти услуги.

Кроме того, каких-либо документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с продукцией одного из лиц, подавших возражение, не представлено.

Также в материалах возражения не представлено сведений о том, что продукция, маркированная обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №405915, вводилась в гражданский оборот на территории Российской Федерации лицами, подавшими возражение, раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака и была известна российскому потребителю, что могло бы породить в сознании потребителя представление о том, что под оспариваемым знаком оказываются услуги по продвижению товаров лица, подавшего возражение. Имеющиеся договор поставки товара [4], эксклюзивный дистрибьютерский договор [5], грузовые таможенные декларации [8-10], договоры купли-продажи и поставки с товарными накладными [11-12] имеют даты, значительно более поздние, чем дата (25.05.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №405915. Представленная лицами, подавшими возражение, распечатка с сайта www.argana.ru, принадлежащего правообладателю оспариваемого знака, содержит сведения об использовании оспариваемого знака в отношении Интернет-магазина по продвижению косметических и пищевых масел Арганы (арганового дерева), которые также не позволяют сделать вывод о введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Что касается довода возражения относительно однородности товаров 03, 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №846032, владельцем которой является компания СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ А.Ю., и услуг 35 класса МКТУ по продвижению товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то в данном случае их однородность при отсутствии подтверждения того, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, через ассоциации, связанные с предшествующими знаниями потребителя об обозначении, не оказывает влияния на вывод коллегии о соответствии товарного знака по свидетельству №405915 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о злоупотреблении правообладателем оспариваемого товарного знака правом на основании положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 4 Федерального

закона «О защите конкуренции», следует отметить, что признание действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией относится к компетенции антимонопольных органов и суда.

От представителя лиц, подавших возражение, 10.12.2014 поступило особое мнение, повторяющее доводы возражения, которые проанализированы в мотивировочной части заключения коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 405915.