

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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 255961, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2014, поданное фирмой «Синерон Медикал Лтд», Израиль (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002724079 с приоритетом от 23.10.2002 зарегистрирован 24.09.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №255961 на имя Закрытого акционерного общества «МИР», Москва, в отношении товаров 10, 16 и услуг 35 и 44 классов МКТУ. Далее в результате государственной регистрации договора №РД0095248 об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в Роспатенте 22.02.2012, правообладателем товарного знака стало ООО «Элос», Москва (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак «SYNERON» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2014, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 255961 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992,

(далее – Закон) и статьями 6-septies, 8-a, 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененной 02.10.1990.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «SYNERON» воспроизводит отличительную часть фирменного наименования известной израильской фирмы «Синерон Медикал ЛТД.» и ее товарные знаки.

- история фирмы «Синерон Медикал ЛТД.» началась с 2000 года. Фирма была зарегистрирована в Израиле 25.07.2000 года. Фирма «Синерон Медикал Лтд» является учредителем фирмы «Синерон ГМБХ» в Израиле, которая в свою очередь зарегистрировала фирму под аналогичным названием в Мюнхене и Германии;

- фирма «Синерон Медикал ЛТД» является разработчиком новой технологии «Элос» и специализированного косметического оборудования, широко известного в зарубежных странах и в России;

- фирма «Синерон Медикал ЛТД» является правообладателем серии товарных знаков «ELOS» и «SYNERON», зарегистрированных в ряде стран мира, владельцем свидетельства №ЕС 004434593 на товарный знак «ELOS»;

- в настоящее время на имя фирмы «Синерон Медикал Лтд» подана заявка №2013737498 на регистрацию товарного знака «Syneron»;

- в Россию технология «Элос» и оборудование для ее осуществления поставляется фирмой «Синерон Медикал Лтд» через своего эксклюзивного дистрибьютора ЗАО «МИР», что подтверждается копиями договоров;

- ЗАО «МИР» было известно о наличии интеллектуальной собственности «Синерон Медикал ЛТД», известно ее фирменное наименование, а также им были даны обязательства по их использованию;

- благодаря сотрудничеству израильской и российской фирм, технология и оборудование «ELOS», разработанные израильской фирмой «Синерон Медикал Лтд.», стали широко известны и популярны в России среди профессионалов и потребителей соответствующих услуг;

- при обращении к сети Интернет выходит 16000 ссылок, из которых следует, что указанная продукция хорошо известна на территории Российской Федерации;

- оспариваемая регистрация была произведена с нарушением договоренностей между сторонами, фирмой «Синерон Медикал ЛТД» и ЗАО «МИР»;
- известность фирмы «Синерон Медикал ЛТД» подтверждается информацией, представленной на сайте, где сообщается о технологии «ELOS»;
- также на сайте представлена контекстная ссылка «список практикующих центров в Москве», что говорит о широкой известности оборудования и технологии;
- об израильской фирме «Синерон Медикал ЛТД» и ее технологии «Элос» говорится также на другом сайте;
- в разделе сайта «Технологии ELOS» сообщено, что ЗАО «МИР» является эксклюзивным дистрибьютором фирмы Синерон;
- ЗАО «МИР» недобросовестно произвел на свое имя регистрацию товарного знака «SYNERON», являющегося отличительной частью фирменного наименования своего партнера.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №255961 полностью.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копии документов о регистрации компании «Синерон Медикал Лтд».
2. Копии документов об учреждении дочерней фирмы «Синерон ГМбХ».
3. Копию титульного листа патента США №6 702808.
4. Справку о регистрации товарных знаков фирмы «Синерон Медикал Лтд».
5. Копию свидетельства на товарный знак «ELOS».
6. Копию договора от 2002 года.
7. Копию договора от 2010 года.
8. Справки о реализации договоров.
9. Распечатки с сайтов.
10. Распечатки статей о технологии Элос фирмы «Синерон Медикал Лтд».
11. Копии выписок из ЕГРЮЛ.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- довод лица, подавшего возражение, основан на том, что спорное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Способность введения в заблуждение может быть подтверждена или опровергнута только самим рынком при реализации различных товаров, обозначенных товарным знаком, то есть введение потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или его происхождения происходит при непосредственном использовании товарного знака;

- в возражении отсутствуют материалы о введении потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров при использовании спорного товарного знака на дату его приоритета;

- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не могут служить доказательством того, что регистрация обозначения «SYNERON» в качестве товарного знака была произведена в нарушение положений статьи 6 septies Парижской Конвенции;

- отсутствуют доказательства того, что фирма «Синерон Медикал ЛТД» является владельцем товарного знака «SYNERON» в одной из стран Союза, зарегистрированного ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- положениями статьи 6 septies Парижской Конвенции регулируются отношения между владельцем знака и его агентом или представителем. Такие отношения, как правило, регулируются договором, заключенным ранее даты подачи заявки на территории одной из стран Союза;

- в представленной копии перевода страниц дистрибьюторского соглашения указано: «настоящее дистрибьюторское соглашение заключено 1 июля 2002 года и продлевается в настоящую дату, 01 мая 2004 года, между компанией «Синерон ГМбх» и ЗАО «МИР», при этом не представлено само соглашение, условия которого не известны, представленный перевод не может явиться доказательной базой;

- представленное дистрибьюторское соглашение заключено не лицом, подавшим возражение, а компанией «Синерон ГМбХ», и, следовательно, компания «Синерон Медикал Лтд.» не является лицом, обладающим правом на подачу возражения по основаниям, предусмотренными положениями статьи 6 septies Парижской конвенции;

- копия перевода страниц соглашения о дистрибуции от 26.12.2010 также не может служить доказательством, поскольку он заключен позже даты приоритета оспариваемого товарного знака (2002);

- отсутствуют доказательства исполнения договоров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №255961.

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

С учетом даты приоритета 23.10.2002 товарного знака по свидетельству, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г., с изменениями от 19 декабря 1997 г. (далее – Правила) и Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренную в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененную 2 октября 1979 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.1 пункту (2.3) Правил 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 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.

В соответствии со статьей 8 Парижской Конвенции Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии со статьей 10-bis Парижской Конвенции:

1. Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

2. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

3. В частности, подлежат запрету:

а. все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

б. ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

с. указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Оспариваемый товарный знак «SYNERON» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10, 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Относительно довода, приведенного в возражении, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно справочной литературы показал, что обозначение «SYNERON» не является лексической единицей какого-либо языка.

Сам по себе спорный товарный знак является фантазийным, и не несет информации относительно производителя или товара.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если у потребителя сложилась устойчивая ассоциация товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение.

В возражении указано, что лицо, подавшее возражение, является автором технологии «Electro Optical Synergy» и производителем специализированной аппаратуры.

Также лицо, подавшее возражение, указывает на то, что первый правообладатель оспариваемого товарного знака (ЗАО «МИР») являлся дистрибьютором данной продукции на территории Российской Федерации.

Однако, документов, подтверждающих введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака (2002 год) товаров или услуг, производимых или оказываемых лицом, подавшим возражение, не представлено. На сайте правообладателя действительно размещена информация о компании «Синерон» и ее технологии и оборудовании, однако, невозможно установить дату размещения указанной информации. Распечатки из сети Интернет иных компаний также не имеют даты размещения информации.

Каких - либо официальных документов, таких как таможенные декларации, счета, товарные накладные и т. д., подтверждающих реальное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации аппаратуры, производимой лицом, подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, не представлено.

Коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак также зарегистрирован в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, и не ясно в отношении каких именно товаров и услуг оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение, относительно производителя, поскольку лицо, подавшее возражение, указывает на товары, не входящие в данные классы.

Таким образом, документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров, лицом, подавшим возражение, не представлено. В связи с чем довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 2 статьи 6 Закона является недоказанным.

Относительно довода, приведенного в возражении, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 6 septies Парижской конвенции коллегия отмечает следующее.

Положения данной статьи предусматривают наличие исключительного права на товарный знак у лица, подавшего возражение, в одной из стран Союза. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не представлены данные о наличии у него исключительного права на товарный знак, в какой - либо стране Союза. Товарный знак «ELOS», зарегистрированный в Германии в 2008 году [5], имеет более позднюю дату приоритета, а также это иной товарный знак. Из представленной сводной таблицы [4] иных регистраций в Европейском союзе, Канаде, Израиле, США и Бразилии не представляется возможным установить даты приоритетов и объем защиты товарных знаков, в связи с чем она не может быть принята во внимание. Патент Соединенных Штатов № 6 702 808 [3] относится к устройству и способу лечения кожи, и не содержит упоминания обозначения «SYNERON».

Что касается представленного перевода страниц дистрибьюторского соглашения [6], то из него не представляется возможным установить истинную дату заключения, поскольку, в нем указано «заключено 01 июля 2002 года и продлевается в настоящую дату 01 мая 2004 года». В представленном переводе на странице с печатями и подписями, отсутствует печать и подпись компании лица, подавшего возражение, а подпись представителя компании ЗАО «МИР» датирована 16.02.2004 (позже даты приоритета). Представленное соглашение о дистрибуции [7] датировано 2010 годом и не может служить доказательством, так как приоритет оспариваемого товарного знака - 2002 год.

Исходя из вышеизложенного, представленные документы не могут служить доказательством того, что первый правообладатель ЗАО «МИР» являлся агентом лица, подавшего возражение, а отсутствие ранних исключительных прав на товарный знак в одной из стран Союза не позволяет признать неправомерность регистрации оспариваемого товарного знака, и, как следствие, нормы статьи 6 septies Парижской конвенции не могут быть применимы

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в статье 8 статьи Парижской Конвенции, то коллегия отмечает следующее.

Согласно представленной справке о компании «Синерон Медикал Лтд.», удостоверенной в районном суде г. Назарета, лицо, подавшее возражение, получило

право на свое фирменное наименование 25.07.2000 года, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако материалами возражения не подтверждено, что лицо, подавшее возражение, вело какую-либо деятельность на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием после получения права на него, предоставляя услуги, однородные услугам или реализуя продукцию, однородную товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Представительства и филиалы лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации отсутствуют, договоры на оказание услуг или продвижение товаров российским потребителям не представлены. Информация о деятельности лица, подавшего возражение, осуществляемой на территории Израиля, не может быть принята во внимание, поскольку не свидетельствует об осуществлении на территории Российской Федерации деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 8 Парижской Конвенции.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 – bis Парижской Конвенции, то действия правообладателя по приобретению исключительных прав на товарный знак, которые могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, должны быть установлены компетентным органом.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.04.2015 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы возражения, оценка им была дана выше по тексту, и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 08.07.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 255961.