

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.03.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Katernal Oy, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 260193, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2002723853 с приоритетом от 21.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.12.2003 за № 260193 в отношении товаров 01, 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «ТК ДИАНА», 127282, Москва, Студеный пр-д, д.5 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 260193 представляет собой

словесное обозначение **ДЖАЗИ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступивших 17.03.2016 возражении и 15.06.2016 дополнении к нему выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 (1) статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ДЖАЗИ» является тождественным товарному знаку «JAZZY» (регистрация № 215775 с приоритетом от 13.01.1999), который был ранее зарегистрирован на имя компании Katepal Oy в других странах Союза по охране промышленной собственности;

- при этом компании Katepal Oy считает своим агентом на территории Российской Федерации с 1995 года ООО «ТК Диана» (правообладателя оспариваемого товарного знака). Наличие агентских связей между указанными компаниями подтверждается следующим:

- правообладатель оспариваемого товарного знака, ООО «ТК Диана», ранее являлся дистрибьютером компании Katepal Oy. Между данными компаниями 10.03.2011 был заключен Договор купли-продажи. Несмотря на то, что он был заключен после даты (21.10.2002) приоритета оспариваемого товарного знака, в договоре содержится ссылка на более раннее Дистрибьютерское соглашение за № 246/081299/1 от 08.12.1999. В свою очередь в данном Дистрибьютерском соглашении, заключенном между компанией Katepal Oy и ЗАО «Аликон» (дочерняя компания ООО «ТК Диана»), отмечено, что между указанными компаниями имеется постоянное торговое отношение с 1996 года и ЗАО «Аликон» является импортером материалов Катепаля в Россию;

- партнерские отношения между ЗАО «Аликон» и ООО «ТК Диана» подтверждаются контрактами, заключенными в 1995, 1996, 1997 гг.;

- партнерские отношения между компанией Katepal Oy и ТОО «фирма Диана» (правопреемником которого является ООО «ТК Диана») подтверждаются контрактом, заключенным в 1998 г.;

- компания Katepal Oy является непосредственным производителем товаров (кровельные и гидроизоляционные материалы, предназначенные для устройства кровель) под обозначением «ДЖАЗИ», которые импортировались на территорию России на протяжении длительного времени ЗАО «Аликон» по заказу ООО «ТК Диана», что подтверждается Сертификатом Соответствия, выданным на имя компании Katepal Oy в 1997 году, перепиской, относящейся к непосредственному заказу продукции, и счетами;

- товарный знак «JAZZY» (регистрация № 215775 с приоритетом от 13.01.1999) был зарегистрирован патентным ведомством Финляндии на имя компании Катепал Оу в отношении товаров 19 класса МКТУ «строительные материалы, кровельные материалы, битум кровельный (рубероид)», которые однородны товарам 01, 19 и сопутствующим услугам 37 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации. Что касается товаров 06 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации, то в данном случае сопоставляемые товары 06 и товары 19 классов МКТУ являются связанными между собой. А учитывая, что оспариваемый товарный знак «ДЖАЗИ» является, по мнению лица, подавшего возражение, тождественным знаку «JAZZI», велика вероятность возникновения представления у потребителя о принадлежности этих товаров одному изготовителю;

- что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 6 Закона, то лицо, подавшее возражение, отмечает следующее:

- компания Katepal Oу основана в 1949 году и является ведущим финским производителем гибкой черепицы и битумных изделий. На территории России продукция компании Katepal Oу известна более 20 лет;

- товары под обозначением «ДЖАЗИ» компании Katepal Oу поставлялись в Россию до даты приоритета оспариваемого товарного знака (как было указано выше), в связи с чем приобрели известность и стали ассоциироваться российским потребителем исключительно с компанией Katepal Oу;

- кроме того, по мнению компании Katepal Oу, действия ООО «ТК Диана» являются проявлением недобросовестной конкуренции, поскольку в настоящее время ООО «ТК Диана» направило претензионное письмо компании Katepal Oу и препятствует деятельности компании Katepal Oу на территории России.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 260193 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Копии Договора купли-продажи от 10.03.2011, заключенного между компанией Katepal Oy и ООО «ТК Диана»;
2. Копия Дистрибьютерского соглашения, заключенного между компанией Katepal Oy и ООО «ТК Диана» от 08.12.1999;
3. Копия Контракта, заключенного между компанией Katepal Oy и ЗАО «Аликон», от 05.01.1995;
4. Копия Контракта, заключенного между компанией Katepal Oy и ЗАО «Аликон», от 05.01.1997;
5. Копия Контракта, заключенного между компанией Katepal Oy и ЗАО «Аликон», от 14.08.1996;
6. Копия Контракта, заключенного между компанией Katepal Oy и ТОО «фирма Диана», от 25.06.1998;
7. Копия Сертификата Соответствия № ГОСТ И FI.9001.1.4.0047, выданного на имя компании Katepal Oy;
8. Информационные материалы, касающиеся переписки между компанией Katepal Oy и ЗАО «Аликон»;
9. Копии инвойсов, сертификатов о происхождении товара;
10. Претензионное письмо ООО «ТК Диана» в адрес компании Katepal Oy от 29.05.2014;
11. Информация по товарному знаку «JAZZY» (регистрация №215775 с приоритетом от 13.01.1999).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, устно на заседании коллегии, состоявшемся 05.07.2016, отметил следующее:

- в настоящее время правовая охрана товарного знака «JAZZY» (регистрация № 215775 с приоритетом от 13.01.1999) прекращена (не продлен срок действия регитраци), в связи с чем компания Katepal Oy не является заинтересованным лицом по оспариванию товарного знака «ДЖАЗИ» по основанию статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция);
- доводы лица, подавшего возражение, нельзя признать убедительными.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 260193.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.07.2016, со стороны лица, подавшего возражение, было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии, мотивированное тем, что в ФИПС подано заявление о регистрации Договора об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак на имя компании Katepal Oy, и лицо, подавшее возражение, намерено дожидаться момента регистрации указанного Договора, после чего настоящее возражение будет отозвано.

Представитель правообладателя (Девяткин В.Г.) выразил несогласие относительно переноса заседания коллегии.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией было отказано, ввиду того, что наступление благоприятных условий для лица, подавшего возражение, не является уважительной причиной для переноса коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №5/9 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (21.10.2002) приоритета товарного знака по свидетельству №260193 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную 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 измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 (1) статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов, в частности, обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.1 пункта 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно статье 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 выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным:

- подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса (пункт 2 статьи 6 Закона), может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом;

- подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса (статья 6-septies Парижской конвенции), может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании пункта 2.1 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции, подается заинтересованным обладателем исключительного права на этот товарный знак.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность в подаче данного возражения по основаниям противоречия регистрации требованиям пункта 2 (1) статьи 6 Закона в связи со следующим.

Компании Катепал Ою является производителем строительных материалов. На имя данной компании подана заявка № 2014723352 на регистрацию товарного знака «JAZZY» в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ. Кроме того, правообладателем оспариваемой регистрации в адрес компании Katepal Оу направлено претензионное письмо [10] о незаконном использовании товарного знака по свидетельству № 260193. В связи с чем имеет место столкновение интересов двух компаний в одном сегменте рынка.

Относительно оспаривания регистрации по основанию, предусмотренному статьей 6-septies Парижской конвенции, установлено следующее.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с неправомерностью такого предоставления по указанному выше основанию может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности (пункт 3 статьи 1513 Кодекса).

Вместе с тем, из представленных документов [11] коллегия установила, что на дату (17.03.2016) поступления возражения компания Katepal Оу не является обладателем исключительных прав на товарный знак «JAZZY» (регистрация № 215775 с приоритетом от 13.01.1999) в одном из государств – участников Парижской Конвенции, поскольку правовая охрана указанного товарного знака прекращена (не продлен срок действия регистрации).

В связи с чем компания Katepal Oy не вправе инициировать оспаривание регистрации товарного знака по данному основанию, и, следовательно, возражение в данной части подлежит отклонению.

Оспариваемый товарный знак **ДЖАЗИ** представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ соответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 2 (1) статьи 6 Закона показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «ДЖАЗИ» не является лексической единицей русского языка, то есть является вымышленным. Таким образом, указанное обозначение не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, подтверждающих не только введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и возникновение у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «ДЖАЗИ» ассоциируется исключительно с компанией Katepal Oy, поскольку задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации указанной компанией осуществлялось производство стройматериалов под тождественным обозначением «JAZZY» и их поставка на территорию Российской Федерации.

Вместе с тем, анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Договор купли-продажи [1] подписан 10.03.2011, т.е. после даты (21.10.2002) приоритета оспариваемой регистрации. При этом в пункте 7 данного Договора

содержатся сведения о поставке продукции компании Katepal Oy под обозначением «КАТЕРАL», т.е. отличным от оспариваемого товарного знака «ДЖАЗИ».

Дистрибьютерское соглашение [2] касается выпускаемых компанией Katepal Oy товаров под обозначением «КАТЕРАLIN», т.е. также отличным от оспариваемого товарного знака «ДЖАЗИ».

Предметом Контрактов [3-6] является поставка кровельных и изоляционных материалов компании Katepal Oy, при этом в контрактах не содержится указание на маркировку поставляемых товаров.

Кроме того, Контракт 14.08.1996 [5] не подтвержден платежными документами, подтверждающими его исполнение. Контракт от 25.07.1998 [6] не подписан сторонами, т.е. является только проектным документом.

Сертификат соответствия [7] и переписка [8] без подтверждения фактического присутствия на территории Российской Федерации кровельно-изоляционных материалов компании Katepal Oy, маркированных оспариваемым товарным знаком, свидетельствуют только о намерении поставлять продукцию.

Представленные инвойсы [9] в графе «название изделия/описание изделия» содержат названия «JAZZY». Однако они не подкреплены сведениями, подтверждающими факт их оплаты, следовательно, напрямую не свидетельствуют о поставках товаров под оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, следует отметить, что в возражении содержится требование о признании неправомерным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, указанных в его перечне. Вместе с тем, материалы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 2 (1) статьи 6 Закона касаются только части товаров 19 класса МКТУ, которые относятся к неметаллическим кровельно-изоляционным материалам.

С учетом всех обстоятельств дела коллегия полагает, что отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака (а также и после даты приоритета) сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с конкретным хозяйствующим субъектом - лицом, подавшим возражение.

В силу вышеуказанного довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 2 (1) статьи 6 Закона, является недоказанным.

Довод возражения относительно факта недобросовестной конкуренции со стороны ООО «ТК Диана» не может быть рассмотрен в рамках данного дела, поскольку не относится к компетенции Роспатента. Лицо, подавшее возражение, может обратиться для признания действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, недобросовестной конкуренцией, в федеральную антимонопольную службу.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.03.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 260193.