

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.03.2015, поданное ООО «Капус Косметикс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371704, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007738334 с приоритетом от 07.12.2007 зарегистрирован 09.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №371704 в отношении товаров 03, 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Дом Арганы», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ARGANOIL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2015 поступило возражение, в котором лицо, его подавшее, указывает на то, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №371704 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является производителем косметических средств, в частности, в состав которых входят аргановое масло, масло из ореха макадамия, масло иланг-иланга;

- ООО «Капус Косметикс» создано 15.03.2004 и является правообладателем товарного знака «KAROUS КАПУС» по свидетельству №240139 с приоритетом от 20.12.2001;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №371704 подал против ООО «Капус Косметикс» исковое заявление о нарушении исключительных прав на товарный знак «ARGANOIL»;

- с учетом изложенного, заинтересованность лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №371704 очевидна;

- на рынке косметической продукции ООО «Дом Арганы» выступает как недобросовестное лицо, что подтверждается Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу №А40-20937/2014 от 26.12.2014;

- на территории Королевства Марокко имеются зарегистрированные товарные знаки, тождественные товарному знаку ООО «Дом Арганы», следовательно, исключать недобросовестность при регистрации указанных знаков недопустимо;

- лицо, подавшее возражение, наряду с другими производителями, использует обозначение «ARGANOIL» на косметической продукции, содержащей аргановое масло, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- масло арганового дерева является популярным компонентом различных косметических средств и используется в кулинарии, о чем в возражении приведены ссылки из сети Интернет;

- обозначение «ARGANOIL» представляет собой сочетание слов «ARGAN» (аргана, аргановый) и «OIL» (масло), которое имеет значение «масло арганы» или «аргановое масло» и в отношении товаров 03, 05, 29 классов МКТУ будет указывать на их свойство;

- для товаров 03 класса МКТУ «масла косметические, масла туалетные», товаров 05 класса МКТУ «масла лекарственные», товаров 29 класса МКТУ «масла

растительные» обозначение «ARGANOIL» представляет собой форму товаров – аргановое масло;

- в случае если в товарах 03, 05, 29 классов МКТУ отсутствует масло аргании, обозначение «ARGANOIL» будет являться ложным и указывать на отсутствующий компонент (масло аргании), способный повлиять на выбор продукции;

- все товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, однородны между собой по родовому критерию и по виду материала.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371704 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Капус Косметикс» (1);
- решение Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2015 по делу №А40-143889/14 (2);
- данные о регистрациях «Arganoil» в Марокко (3);
- информация о продукции ООО «Капус Косметикс» (4);
- документы о деятельности ООО «Капус Косметикс» (договор поставки; товарные накладные; контракт на изготовление продукции; сертификаты производителя; декларации о соответствии; свидетельство о государственной регистрации продукции (5);
- фотоматериалы (6);
- информационные материалы из электронной энциклопедии «WIKIPEDIA» (7);
- материалы с сайта www.naturalmask.ru об использовании масла аргании (8);
- данные о предложении аргановых масел в сети Интернет на следующих сайтах arganbiohouse.ru; beauty-shop.ru (Созвездие красоты); strawberrynet.com (9);
- каталог MOROCCO ARGAN OIL с сайта Созвездие красоты (10);

- данные об использовании арганового масла крупными и известными производителями (материалы сайтов le-petit-marseillais.ru; thebodyshop.ru; www.yves-rocher.ru (11);

- перевод словосочетания «ARGAN OIL» на русский язык (переводчики «Google translate» (веб-сайт translate.google.ru) и «Яндекс словари» (slovari.yandex.ru) (12).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором указывалось следующее:

- оспариваемый товарный знак не содержит элементов «Karous Капус» и «аргановое масло» или элементов, сходных с ними до степени смешения, следовательно, он не может служить препятствием для введения в гражданский оборот косметических средств под товарным знаком «Karous Капус» с использованием «арганового масла» в качестве одного из их компонентов, в том числе с указанием на этикетках, упаковке и сопроводительной товарной документации их состава, включающего «аргановое масло»;

- согласно документам возражения, изготовителями косметических средств с использованием «арганового масла» являются итальянская (CTL S.p.A. a socio unico) и испанская (Nirvel Cosmetics, s.l.) компании. Лицо, подавшее возражение, не производит подобную продукцию;

- товарный знак «ARGANOIL» охраняется в Европейском Союзе, правообладателем которого согласно регистрации EM-009614991 является компания Absolute Beauty Solutions Limited (Великобритания);

- на основании изложенного лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №371704;

- в возражении какими-либо источниками информации не подтверждается, что обозначение «ARGANOIL» переводится на русский язык как «аргановое масло», слово «argan» имеется в толковых словарях;

- из материалов возражения не прослеживается также тот факт, что оспариваемый товарный знак является ложным;

- «аргановое масло» представляет собой масло, получаемое из семян плода Аргании (латинское название *Argania spinosa*) – дерева, произрастающего в Марокко и Алжире;

- в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) и требованиям ТР ТС 009/2011, «аргановое масло» указывается как «*Argania spinosa kernel oil*»;

- слово «ARGANOIL» представляет собой искусственно образованное слово, не является общепринятым термином и отсутствует в каких-либо словарях (например, электронных);

- слово «argan» не имеет определенного смыслового значения, не является латинским названием Аргании, а также не является общепринятым сокращением этого названия и названия масла из семян Аргании;

- оспариваемый товарный знак «ARGANOIL» не противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, так как не является простым или видовым наименованием товара и указанием на материал или состав сырья;

- правообладатель оспариваемого товарного знака «ARGANOIL» по свидетельству №371704 активно использует его, начиная с 2008 года, на протяжении длительного времени для индивидуализации товаров, указанных в перечне свидетельства;

- ООО «Дом Арганы» было первым и длительное время оставалось единственным поставщиком в Российскую Федерацию косметической, гигиенической и пищевой продукции, изготавливаемой с использованием масла семян Аргании;

- в результате длительного и интенсивного использования товарного знака «ARGANOIL» его правообладателем в отношении товаров, изготавливаемых с использованием масла семян Аргании, он стал широко известен потребителям в качестве товарного знака ООО «Дом Арганы» и приобрел дополнительную различительную способность для индивидуализации его товаров, что подтверждается прилагаемыми к отзыву документами;

- товарный знак «ARGANOIL» не содержит элементов, которые могли бы являться ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товаров, указанных в свидетельстве №371704, или их изготовителя;

- все указанные в свидетельстве №371704 товары изготавливаются правообладателем с использованием масла семян Аргании (*Argania spinosa kernel oil*) и, следовательно, не будут ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371704.

Правообладателем представлены следующие материалы:

- публикация сведений по регистрации товарного знака ЕМ-009614991 (13);
- статья «Аргания», Лесная энциклопедия, М., Сов. энциклопедия, 1985 (14);
- статья «Аргания», <https://ru.wikipedia.org/wiki/Аргания> (15);
- скриншот Интернет-страницы официального сайта Европейской комиссии (15);
- скриншот результатов поиска слова «Arganoil» (16);
- скриншот результатов поиска слова «Arganoil» (17);
- «Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», утвержденные приказом Роспатента от 23.03.2001 №39, с. 3-5 (18);
- скриншот страниц сайта www.argana.ru (19);
- сертификаты на продукцию «ARGANOIL» (20);
- образцы упаковок и этикеток продукции «ARGANOIL» (21);
- рекламные листовки продукции «ARGANOIL» (22);
- дипломы, свидетельства и грамоты выставок и ярмарок (23);

В дальнейшем лицо, подавшее возражение, прислало письменные пояснения на отзыв правообладателя товарного знака, в котором указывалось следующее:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, основана на судебном споре между сторонами, смотри решение суда (24);

- согласно выдержке из Большого англо-русского словаря, слово «argan» означает «аргания»;

- ссылка правообладателя на требования ТР ТС 009/2011 и международную номенклатуру косметических ингредиентов (INCI) беспочвенны, так как данные термины используются лишь специалистами и не применяются потребителем;

- позиция правообладателя об активном использовании его товарного знака не имеет значения при рассмотрении настоящего возражения, поскольку правовая охрана товарному знаку оспаривается на дату вынесения решения о регистрации, а не о впоследствии приобретенной различительной способности знака в результате его использования;

- лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены фотоматериалы из различных магазинов, в которых разные фирмы используют обозначение «ARGAN OIL» в косметической продукции;

- на сайте ООО «Дом Арганы» - www.argana.ru к продаже предлагается большое количество товаров, маркированных обозначениями «ARGAN OIL», «ARGAN», «HUILE D`ARGAN».

Лицо, подавшее возражение, представило следующие дополнительные материалы:

- фотографии продукции (25);

- страницы из «Большого англо-русского словаря», том 1, М., «Русский язык», 1987 г. (26);

- копии материалов с сайта ООО «Дом Арганы» (27).

Следует указать, что коллегией в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС были приняты во внимание только дополнительные словарно-справочные материалы (26), представленные лицом, подавшим возражение, так как они являются общедоступными источниками информации. Остальные материалы (25, 27) коллегией учтены не были.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.12.2007) приоритета товарного знака по свидетельству №371704 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ 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).

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности:

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- представляющих собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, представляющих собой общепринятую форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара, либо его видом.

Элементы, указанные в пунктах 2.3.2.3, 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Товарный знак по свидетельству №371704 представляет собой словесное обозначение «ARGANOIL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 29 классов МКТУ.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371704 подано ООО «Капус Косметикс». Относительно вопроса заинтересованности данной компании в подаче настоящего возражения коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным сведениям (1, 4-6), лицо, подавшее возражение, выпускает серию косметической продукции, маркированной обозначением «Arganoil», в состав которой входит аргановое масло.

Между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака по свидетельству №371704 существует судебный спор, инициированный правообладателем оспариваемого товарного знака (2). В рамках судебного спора правообладатель оспариваемого товарного знака вменяет ООО «Капус Косметикс» запретить использовать обозначение «Arganoil» в сети Интернет, в рекламе, в средствах массовой информации, названиях продукции, этикетках и логотипах.

Таким образом, спорный товарный знак затрагивает права лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта.

По мнению коллегии, отмеченные обстоятельства иллюстрируют заинтересованность ООО «Капус Косметикс» в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак свидетельству №371704 представляет собой словесное обозначение «ARGANOIL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства косметические; средства косметические для ухода за кожей; масла косметические; масла туалетные»; товаров 05 класса МКТУ «препараты для ухода для кожей фармацевтические; масла лекарственные»; товаров 29 класса МКТУ «масла растительные».

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что обозначение «ARGANOIL» образовано соединением двух значимых слов английского языка «ARGAN» и «OIL», которые в переводе на русский язык означают «аргана, аргания» и «масло» (смотри «Большой англо-русский словарь», том 1, М., «Русский язык», 1987г., с.111 (26)). По правилам английского языка существительное «ARGAN» в начале словосочетания читается как прилагательное «аргановое, аргановый». Таким образом, обозначение «ARGANOIL» в переводе с английского языка имеет значение «аргановое масло».

Следует отметить, что слитное графическое исполнение слов «ARGANOIL» не меняет их смысловое значение.

В соответствии с материалами (7) «аргановое масло» - растительное масло, изготавливаемое из плодов аргании (лат. *Argania spinosa* L.). Существует два типа арганового масла (косметическое и пищевое). Косметическое масло более светлое и используется для аппликаций на коже, помогает при лечении кожных болезней, а также при уходе за волосами, поскольку активно питает и восстанавливает, придает интенсивный живой блеск, устраняет тусклость, ломкость. Пищевое масло широко используется в традиционной кухне юго-запада Марокко.

Согласно представленным правообладателем сведениям (смотри «Жизнь растений: в 6-ти томах», М., Просвещение, под редакцией А.Л.Тахтаджяна, главный редактор чл.-кор.АН СССР, проф.А.А.Федоров, 1994 г.), слово «аргания (argania) – дерево с тернистыми ветвями, достигающее 8-10 м. в высоту и живущее 150-200 лет» относится к семейству сапотовые и произрастает в Марокко и Алжире. Из семян аргании получают аргановое масло, которое используется в производстве косметики и в кулинарии. Таким образом, информация о свойствах и использовании арганового масла была доступна российскими потребителями задолго до даты подачи заявки (07.12.2007).

Документы, которые представлены лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, иллюстрируют, что различными юридическими лицами «аргановое масло» используется в качестве компонента в косметических средствах (например, антивозрастные крема, мыла, масло арганы для волос, увлажняющий кондиционер с маслом арганы для всех типов волос и так далее), в также на упаковке косметической продукции содержится указание на «аргановое масло» - «Argan Oil». При этом коллегия учитывала, что аргания не произрастает на территории Российской Федерации. Изготавливаемые на ее основе продукты ввозились на территорию Российской Федерации, а на товарах размещался именно элемент «argan oil», то есть состав продукции на английском языке.

В этой связи, у коллегии имеются основания полагать, что обозначение «ARGANOIL» воспринимается в качестве описательного элемента и должно быть свободно в гражданском обороте.

Представленные правообладателем документы об использовании товарного знака по свидетельству №371704 не могут быть приняты в качестве подтверждения различительной способности рассматриваемого знака, поскольку они содержат более позднюю дату, чем дата приоритета знака, а участие правообладателя в выставке не показывает присутствие на ней продукции, маркированной знаком «ARGANOIL».

Помимо того, характер использования элемента «ARGANOIL» на этикетках продукции, произведенной правообладателем после даты подачи заявки, таков, что

он воспринимается как характеристика товара, а не средство индивидуализации. Иного правообладателем не доказано.

Учитывая изложенное, оспариваемый товарный знак «ARGANOIL» является описательным обозначением, указывающим на вид товаров 29 класса МКТУ и состав товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении товаров 03, 05, 29 классов, которые не включают в свой состав «аргановое масло» оспариваемый товарный знак будет являться ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров.

Таким образом, товарный знак «ARGANOIL» по свидетельству №371704 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что для части товаров 03, 05 классов МКТУ и всех товаров 29 класса МКТУ оспариваемый товарный знак «ARGANOIL» представляет собой форму товаров, не подтвержден фактическими доказательствами.

Ссылка лица, подавшего возражение, и правообладателя товарного знака на регистрации знаков «ARGANOIL» в других странах, не может быть принята во внимание на основании следующего. Регистрация знака «ARGANOIL», произведенная в Марокко (3) не распространяется в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, а знак «ARGANOIL», произведенный Ведомством по гармонизации товарных знаков на внутреннем рынке (ОНМ) (13) зарегистрирован на имя компании, не имеющей отношение к рассматриваемому делу.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя товарного знака по свидетельству №371704 поступило особое мнение, в котором он просит направить на повторное рассмотрение возражение против предоставления правовой охраны вышеуказанного знака. Доводы, изложенные в обращении, по сути повторяют мотивы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371704 недействительным полностью.