

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 № 250443, 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 №2002724077 с приоритетом от 23.10.2002 зарегистрирован 01.07.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №250443 на имя Закрытого акционерного общества «МИР», Москва, в отношении товаров 16 и услуг 35 и 44 классов МКТУ. Далее в результате государственной регистрации договора №РД0161095 об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в Роспатенте 07.11.2014, правообладателем товарного знака стало ООО «Аврора», Москва (далее – правообладатель).

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

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 08.07.2014, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 250443 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, (далее – Закон) и статьей 6-septies

Парижской конвенции 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.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- история разработки технологии под названием «Элос» фирмой «Синерон Медикал Лтд.» началась с 2000 года. Фирма была зарегистрирована в Израиле 25.06.2000 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;

- новая технология с авторским фантазийным названием «Элос», разработчиком которого является фирма «Синерон Медикал Лтд», основана на принципе электрооптического совмещения (Electro – Optical Synergy), которое явилось базой для создания фантазийного слова «ELOS»;

- технология «ELOS» подразумевает синергическое сочетание световой и электромагнитной энергии волн радиочастотного диапазона, воплощенная в специализированном косметическом оборудовании, широко известном в зарубежных странах и в России;

- продукция фирмы «Синерон Медикал Лтд», реализующая технологию «Элос», защищена патентом США № 6 702808 с приоритетом от 28.09.2000 на изобретение «Устройство и способ лечения кожи»;

- фирма «Синерон Медикал Лтд» является правообладателем серии товарных знаков «Элос» и «Синерон», зарегистрированных в ряде стран мира;

- поставка в Россию технологии «Элос» и оборудования для ее осуществления фирмой «Синерон Медикал Лтд» началась с 2002 года через ее эксклюзивного дистрибьютора ЗАО «МИР»;

- договоры, заключенные с ЗАО «МИР», действуют по настоящее время. Исполнение договоров подтверждается финансовыми документами, согласно которым фирма ЗАО «МИР» получала продукцию от фирмы «Синерон Медикал Лтд»;

- при заключении договоров сторонами были определены взаимоотношения, касающиеся интеллектуальной собственности. В указанных договорах прямо установлено, что используемые обозначения принадлежат фирме «Синерон Медикал

Лтд.». В договорах предусмотрены вопросы использования и регистрации товарных знаков и иных обозначений, регистрация на имя дистрибьютора товарных знаков принципала м запрещена ;

- ЗАО «МИР» было известно о наличии интеллектуальной собственности «Синерон Медикал Лтд.» и даны обязательства в отношении ее использования;

- 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, правообладателем авторских прав фирмой «Синерон Медикал Лтд» и ЗАО «МИР»;

- регистрация обозначения «Элос» на имя российского производителя может способствовать введению потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, а, кроме того, такая регистрация препятствует осуществлению предпринимательской деятельности фирмой «Синерон Медикал Лтд.».

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 страниц договора от 2002 года.
7. Копию страниц 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.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №250443 полностью.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами 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;

- лицо, подавшее возражение, не привело каких - либо доказательств того, что обозначение «ELOS» нарушает его права на фирменное наименование;

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

- отсутствуют доказательства того, что фирма «Синерон Медикал Лтд.» является владельцем товарного знака «ELOS» 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 №250443.

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

С учетом даты приоритета 23.10.2002 товарного знака по заявке №2002724077, 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 Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная 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 измененная 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 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.3. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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.

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

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона на заседании коллегии лицо, подавшее возражение, устно заявило, о том, что данный довод был ошибочно указан в возражении. Действительно, фирменное наименование лица, подавшего возражение, не совпадает с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем анализ по данному основанию не проводился.

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

Анализ словарно справочной литературы показал, что обозначение «ELOS» 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 аппаратуры, маркируемой обозначением «ELOS». 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 [9] действительно размещена информация о компании «Синерон» и ее технологии и оборудовании, однако, невозможно установить дату размещения указанной информации. Наряды на поставку аппаратуры [8], где грузополучателем является ЗАО «МИР», датированы 2012-2013 годами, то есть намного позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, и не могут быть приняты во внимание.

Также коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 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, зарегистрированный в Германии в 2008 году [5], имеет более позднюю дату приоритета. 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 «ELOS».

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», что именно было заключено в 2002 году, предмет и условия договора не указаны. В представленном переводе нет страниц с печатями и подписями. 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

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

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 04.07.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 250443.