

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 24.08.2012, поданное SOCIETE EUROPEENNE DE VEGETAUX STABILISES (S.E.V.S.) VERDISSIMO Societe Anonyme, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 466012, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2011721795 с приоритетом от 08.07.2011 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.07.2012 за № 466012 в отношении товаров 31 и услуг 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГринВаль», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение , состоящее из изображения силуэта дерева зеленого цвета, над которым помещен словесный элемент «VERDISSIMO», выполненный полукругом в форме дуги буквами латинского алфавита черного цвета. Под указанным изображением на фоне полосы зеленого цвета помещен словесный элемент «La Nature qui dure», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.08.2012 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была

произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) доминирующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «VERDISSIMO» является товарным знаком лица, подавшего возражение, зарегистрированным во Франции (№ 1467138 с приоритетом от 20.05.1988) и охраняемым в других странах мира (международная регистрация № 607474 от 17.09.1993) в отношении товаров 26 и 31 классов МКТУ;
- 2) оспариваемый товарный знак препятствует расширению правовой охраны международного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, на территорию Российской Федерации;
- 3) оспариваемый товарный знак тождествен обозначению, которое в течение длительного времени (до даты приоритета оспариваемого товарного знака) использовалось лицом, подавшим возражение, в его коммерческой деятельности, в том числе и на территории России;
- 4) оспариваемый товарный знак тождествен произведению искусства (объекту авторского права), исключительное право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- 5) лицо, подавшее возражение, не выражало согласия на регистрацию принадлежащего ему обозначения в качестве товарного знака на имя правообладателя.

Исходя из изложенного, лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, а также нарушает его исключительное право на соответствующее произведение изобразительного искусства.

В силу указанных обстоятельств лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов и их переводы на русский язык:

- сведения об оспариваемом товарном знаке и товарных знаках лица, подавшего возражение [1];
- счета-фактуры лица, подавшего возражение, за 2009 – 2011 гг. [2];
- сертификат от 01.01.2011, удостоверяющий предоставление лицом, подавшим возражение, эксклюзивного права на импорт в Россию его продукции, маркированной знаком «VERDISSIMO», и на ее распространение на территории России ООО «Этуаль» [3];
- договор страхования подготовительных мероприятий по внедрению на иностранный рынок [4];
- продление сертификата Национальным институтом промышленной собственности Французской республики на товарный знак «VERDISSIMO» лица, подавшего возражение [5];
- письма Гражданского общества патентных поверенных и Национального института промышленной собственности Французской республики [6];
- страницы каталогов международных отраслевых выставок «Цветы. Flowers – 2009», «Цветы. Flowers – 2010» и «ЦветыЭкспо – 2011» [7];
- страницы журнала «Цветы» [8].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2012, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) возможность введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или места его происхождения исключена, так как правообладателем под оспариваемым товарным знаком осуществляется деятельность по реализации продукции, произведенной именно во Франции и непосредственно лицом, подавшим возражение;

- 2) продукция лица, подавшего возражение, не получила массового распространения, так как начала ввозиться в Россию сторонними компаниями лишь с 2009 года;
- 3) правообладатель с целью защиты интересов осуществляемой им коммерческой деятельности воспользовался возможностью зарегистрировать в качестве товарного знака на свое имя обозначение, принадлежащее лицу, подавшему возражение, так как оно не воспользовалось раньше своим правом в отношении предоставления правовой охраны своему знаку на территории Российской Федерации;
- 4) представленные лицом, подавшим возражение, документы нельзя считать надлежащими доказательствами, так как содержащееся в них наименование компании не соответствует его наименованию, некоторые из них датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также они не апостилированы;
- 5) отсутствуют какие-либо сведения о том, что оспариваемый товарный знак является объектом авторского права – произведением изобразительного искусства.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.11.2012, правообладателем была представлена копия выданного лицом, подавшим возражение, свидетельства от 25.08.2009, в котором указано, что правообладатель является представителем лица, подавшего возражение, по сбыту его продукции на территории России [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.07.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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.

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

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из стилизованных изображений дерева и поверхности земли (травы) зеленого цвета и словесных элементов «VERDISSIMO» и «La Nature qui dure», выполненных буквами латинского алфавита черного и белого цветов соответственно. Знак охраны ® включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

Слово «VERDISSIMO» является фантазийным, а словосочетание «La Nature qui dure» в переводе с французского языка означает «Природа, которая длится» (см. Онлайн-переводчик «<http://www.translate.ru>»).

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 08.07.2011 была предоставлена в отношении товаров 31 и услуг 42 классов МКТУ.

Возражение от 24.08.2012 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, поскольку он тождествен обозначению, которое в период уже до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось лицом, подавшим возражение, в его коммерческой деятельности, в том числе и на территории России.

Лицо, подавшее возражение, согласно документам [7], было основано в 1988 году и является мировым лидером в сфере производства стабилизированных растений. Данные каталоги международных отраслевых выставок «Цветы. Flowers» и «ЦветыЭкспо», проводившихся в 2009, 2010 и 2011 гг., содержат сведения о наименовании и почтовом адресе одного из их участников – лица, подавшего возражение, его web-сайте (<http://www.verdissimo.com>), о производимой им продукции и ее продвижении на рынке соответствующих товаров, в частности, на территории Российской Федерации. Соответствующие страницы каталогов со сведениями о лице, подавшем возражение, и его продукции содержат изображения

логотипа .

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он тождествен этому логотипу, индивидуализировавшему предприятие лица, подавшего возражение, на выставках в период 2009 – 2011 гг., то есть ранее даты приоритета данного товарного знака.

В каталогах выставок [7] и в журнале «Цветы» [8] указана контактная информация о российском представительстве этой компании – ООО «Этуаль».

Сертификатом [3] удостоверяется то, что ООО «Этуаль» обладает эксклюзивным правом на импорт в Россию продукции лица, подавшего возражение, маркированной знаком «VERDISSIMO», и на ее распространение на территории России. Следует отметить, что данное право было предоставлено указанному представителю лица, подавшего возражение, с 01.01.2011, то есть ранее даты

приоритета оспариваемого товарного знака. В сертификате указаны наименование, почтовый адрес и иные контактные данные лица, подавшего возражение, а также изображен его логотип .

Счета-фактуры за 2009 – 2011 гг. [2] и договор страхования подготовительных мероприятий по внедрению на иностранный рынок, распространяющийся на территорию Российской Федерации и вступивший в силу с 01.01.2009 [4], свидетельствуют о фактах поставки товара лицом, подавшим возражение, в Россию и об осуществлении им деятельности по продвижению товара на ее территории в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует также отметить, что доминирующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «VERDISSIMO» воспроизводит товарный знак лица, подавшего возражение, зарегистрированный во Франции (№ 1467138 с приоритетом от 20.05.1988) и охраняемый в других странах мира (международная регистрация № 607474 от 17.09.1993) в отношении товаров 26 и 31 классов МКТУ [1], [5], [6].

Кроме того, и самим правообладателем в отзыве от 13.11.2012 было указано, что под оспариваемым товарным знаком им реализуется продукция именно лица, подавшего возражение. В отзыве правообладателем было отмечено, что продукция лица, подавшего возражение, начала ввозиться в Россию с 2009 года, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом довод правообладателя о том, что он был вправе, как дистрибьютор, зарегистрировать в качестве товарного знака на свое имя обозначение, принадлежащее лицу, подавшему возражение, только потому, что оно не воспользовалось раньше своим правом в отношении предоставления правовой охраны своему знаку на территории Российской Федерации, является некорректным, так как отсутствуют какие-либо сведения о выраженном лицом, подавшим возражение, согласии на регистрацию оспариваемого товарного знака.

В представленном правообладателем свидетельстве [9], которое было выдано ему лицом, подавшим возражение, указано только то, что правообладатель является его представителем по сбыту продукции на территории России. В этом свидетельстве также приведены наименование, почтовый адрес и иные контактные



данные лица, подавшего возражение, и изображен его логотип . Вместе с тем, в нем не было выражено лицом, подавшим возражение, согласие на регистрацию принадлежащего ему логотипа в качестве товарного знака на имя дистрибьютора (правообладателя).

Необходимо также отметить, что данное свидетельство было выдано правообладателю 25.08.2009, а согласно сертификату [3], как отмечалось выше, эксклюзивным представителем лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации уже с 01.01.2011, то есть и в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, является иное лицо – ООО «Этуаль».

Что касается довода правообладателя о несоответствии наименования компании – производителя, приведенного в приложенных к возражению документах, наименованию лица, подавшего возражение, то следует отметить, что данное утверждение не верно, так как наименования «SEVS–VERDISSIMO» и «VERDISSIMO», использованные в некоторых документах, являются сокращениями его фирменного наименования «SOCIETE EUROPEENNE DE VEGETAUX STABILISES (S.E.V.S.) VERDISSIMO Societe Anonyme», где указаны и аббревиатура «S.E.V.S.», и слово «VERDISSIMO». К тому же, во всех документах лица, подавшего возражение, как отмечалось выше, обнаруживаются и иные совпадающие сведения, позволяющие его идентифицировать, в частности, почтовый адрес и указания на его web-сайт.

Правообладателем было также отмечено, что некоторые из документов лица, подавшего возражение, не апостилированы. Однако данное обстоятельство не препятствует их представлению в Палату по патентным спорам для подтверждения доводов возражения, так как Правилами ППС такие ограничения не предусмотрены.

Таким образом, отсутствуют основания для опровержения документально подтвержденных доводов возражения о том, что оспариваемый товарный знак тождествен обозначению, которое ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака уже использовалось лицом, подавшим возражение, в том числе и на территории России, в качестве логотипа, индивидуализирующего его предприятие.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак способен породить в сознании потребителя ассоциации с лицом, подавшим возражение.

Поскольку оспариваемый товарный знак, зарегистрированный на имя иного лица – правообладателя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров и услуг, то коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Возражение от 24.08.2012 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что оспариваемый товарный знак тождествен произведению искусства (объекту авторского права), исключительное право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако, материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о том, что данное обозначение является объектом авторского права, и не были представлены необходимые сведения о конкретном авторе произведения и о владельце исключительного права на него.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания факта нарушения оспариваемой регистрацией товарного знака того или иного исключительного права на определенное произведение искусства.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.08.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 466012 недействительным полностью.