

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.06.2018, поданное МИШЕЛЬ ЛАБОРАТОРИ СПУЛКА ЯВНА ПАВЛУЧУК, Польша (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355894, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2007714675 с приоритетом от 18.05.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.07.2008 за №355894 в отношении товаров 03, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «СМ Мишель», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак **ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ** по свидетельству №355894 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Роспатент 15.06.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием

требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- МИШЕЛЬ ЛАБОРАТОРИ СПУЛКА ЯВНА ПАВЛУЧУК, Польша (далее – компания Мишель Лаборатори, ранее именовавшаяся как «СМ MICHEL» Zhilkin, Kraususki Spolka Jawna, Piaseczno, Polska, принадлежит исключительное право на товарный знак «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ» с приоритетом от 27.04.2007, номер национальной регистрации NR 212169 в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметика, парфюмерия» – (2);

- оспариваемый товарный знак (1) и товарный знак (2) удостоверяют собой одно и то же исключительное право на сходное обозначение «Фруктовый поцелуй», в отношении идентичных или однородных товаров 03, 05 классов МКТУ;

- компания Мишель Лаборатори, основанная 18.08.1995, осуществляет деятельность по производству и реализации косметической и парфюмерной продукции. На официальных сайтах компании: <http://www.cmmichel.pl> (создан в 2004 году и имеет русифицированную версию), <http://www.cmmichel.ru> (создан в 2013 г.) и [www.michellaboratory.com](http://www.michellaboratory.com) (создан в 2014 г.) представлена информация о компании и производимой косметико-парфюмерной продукции;

- косметическая продукция компании Мишель Лаборатори поставлялась в различные страны: Литву, США, Украину, а также в Россию (начиная с 1998 года). С целью продвижения продукции на российский рынок компанией Мишель Лаборатори было заключено Соглашение о сотрудничестве с правообладателем оспариваемой регистрации (ООО «СМ Мишель»). Вместе с тем, принимая во внимание, что ООО «СМ Мишель» не имело право на осуществление внешнеэкономической деятельности, поставка продукции осуществлялась через ООО «Стелла» согласно контракту от 15 06 2003 ЖП-01/2003. Исполнение данного контракта подтверждается представленными таможенными декларациями, СМР,

счетами фактурами и счетами об оплате продукции. Впоследствии данная продукция поставлялась в адрес агента — ООО «СМ Мишель». Факт того, что косметическая продукция маркировалась товарным знаком (2), подтверждается поясняющим документом таможенного агентства;

- представительский или агентский характер отношений между Мишель Лаборатори и ООО «СМ Мишель» подтверждается также аффилированностью данных компаний, имеющих в качестве одного из учредителей Михаила Жилкина;

- таким образом, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака (1) существуют определенные хозяйственные отношения, характер которых позволяет квалифицировать их как агентские или представительские;

- между тем, согласие на регистрацию товарного знака по свидетельству №355894 со стороны компании Мишель Лаборатори в материалах заявки отсутствует, что позволяет усмотреть нарушение соответствующих положений законодательства по регистрации данного товарного знака;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона обусловлено следующим:

- разработка обозначения «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ» в качестве средства индивидуализации продукции компании Мишель Лаборатори имела место намного ранее того, как такое же обозначение было подано на регистрацию на территории Российской Федерации в качестве товарного знака;

- компанией Мишель Лаборатори в 1998 году был проведен конкурс на название линии защитной помады для польского, европейского и российского рынков. По результатам проведенного конкурса победила Дорота Василевская - автор произведения (нейминга) «Фруктовый поцелуй»;

- результат интеллектуальной деятельности, связанный с процессом нейминга, носит творческий характер, в свете чего его следует рассматривать как произведение литературы, которому предоставляется правовая охрана. В силу положений Бернской конвенции об охране литературных произведений от 09 сентября 1886 г. литературные произведения, выпущенные в свет на территории государства-участника, пользуются охраной со всех странах Союза (статьи 2 и 5);

- таким образом, компании Мишель Лаборатори принадлежат исключительные имущественные права на литературное произведение в виде нейминга «Фруктовый поцелуй» как работодателя, организовавшего внутрифирменный конкурс;

- при этом, компания Мишель Лаборатори, как владелец имущественных авторских прав, не давало согласия на регистрацию товарного знака по свидетельству №355894 на имя ООО «СМ Мишель»;

- следует отметить, что на дату приоритета оспариваемой регистрации ООО «СМ Мишель» знало о существовании исключительных прав на идентичный товарный знак компании Мишель Лаборатори, что, в свою очередь, свидетельствует о недобросовестности действий правообладателя товарного знака по свидетельству №355894 по его регистрации на территории Российской Федерации;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что компания Мишель Лаборатори является обладателем исключительного права на товарный знак «Фруктовый поцелуй» по международной регистрации №1345544, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- изложенные выше доводы позволяет усмотреть прямую заинтересованность компании Мишель Лаборатори в оспаривании товарного знака по свидетельству №355894, поскольку данные исключительные права являются препятствием к осуществлению им хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации под обозначением «Фруктовый поцелуй»;

- также следует отметить наличие спора между компанией Мишель Лаборатори и ООО «СМ Мишель» об исключительном праве на обозначение «Фруктовый поцелуй», о котором свидетельствует возражение, поданное Конкурсным управляющим Илларионовым И.С. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633915 от 25.10.2017, а также против предоставления правовой охраны знака по международной регистрации №1345544.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355894 недействительным полностью.

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

1. Свидетельство о регистрации в реестре хозяйственной деятельности от 21.08.1995;
2. Решение о присвоении идентификационного номера от 18.08.1995;
3. Постановление районного суда города-столицы Варшавы в Варшаве от 16.04.2003;
4. Подтверждение регистрации субъекта как налогоплательщика НДС ЕС от 27.04.2004;
5. Постановление районного суда города-столицы Варшавы в Варшаве от 12.11.2014;
6. Постановление районного суда города-столицы Варшавы в Варшаве от 30.12.2014;
7. Сведения о товарном знаке NR 212169;
8. Сведений о товарном знаке по свидетельству №355894;
9. Постановление ФАС МО №КА-А40/8976-10 по делу Яна Топола;
10. Таможенные декларации о поставках продукции в зарубежные страны и распечатки с сайта компании Мишель Лаборатори;
11. Распечатки из сети Интернет сведений о лице, подавшем возражение;
12. Сведения о доменных именах [www.cmmichel.pl](http://www.cmmichel.pl), [www.cmmichel.ru](http://www.cmmichel.ru); [www.michellaboratory.com](http://www.michellaboratory.com);
13. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности (предоставление информационной и маркетинговой помощи) б/н от 15.04.2003;
14. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Стелла»;
15. Контракт №ТИ-01/2003 от 15.06.2003;
16. Предоплата за косметическую продукцию;
17. Таможенные декларации, CMR (международные товарно-транспортные накладные) и счета-фактуры;
18. Разъяснения в Таможенное Агентство;
19. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «СМ Мишель»;
20. Образец продукции (гигиеническая помада);

21. Результаты конкурса на название линии защитной помады;

22. Сведения о международной регистрации №1345544.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель не оспаривает исключительное право компании Мишель Лаборатори на товарный знак (2), сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (1), однако полагает, что ни один из документов, приложенных к возражению, не подтверждает наличие агентских отношений между правообладателем и лицом, подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака (проведен анализ представленных материалов);

- возражение не содержит каких-либо документов, свидетельствующих о факте распространения правообладателем на территории России продукции компании Мишель Лаборатори, маркированной спорным товарным знаком. Правообладатель никогда не реализовывал продукцию компании Мишель Лаборатори, не был его дистрибьютором или представителем, в то же время продвигает товары исключительно собственного производства;

- аффилированность компаний, когда учредителем компании Мишель Лаборатори и ООО «СМ Мишель» является одно лицо, никоим образом не является подтверждением деятельности правообладателя в качестве агента или представителя компании Мишель Лаборатори, поскольку совпадение учредителей не подразумевает ни ведение в обязательном порядке компаниями однородной деятельности, ни наличие деловых отношений между ними;

- словосочетание «Фруктовый поцелуй» не является ни литературным произведением, ни каким-либо другим объектом права, а представляет собой средство индивидуализации товара (услуги);

- представленные материалы [21] не доказывают возникновение у лица, подавшего возражение, исключительных прав на разработанный нейминг, поскольку не содержат ни оговорки об их передаче автором компании, ни доказательства выплаты автору вознаграждения, ни наличие трудовых отношений между автором и ним;

- кроме того, решениями Роспатента от 31.07.2018 и 27.06.2018 было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633915 и знаку по международной регистрации №1345544. По мнению правообладателя, действия лица, подавшего возражение, направлены на злоупотреблением своими процессуальными правами;

- правообладатель также отмечает, что ряд представленных документов имеет «сфабрикованный характер».

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355894.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие документы:

23. Заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №633915;

24. Заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1345544;

25. Судебное решение № А41-60272/15 от 02.03.2016.

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

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 (18.05.2007) приоритета товарного знака по свидетельству № 355894 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 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 действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Согласно пункту 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведению науки, литературы или искусства, персонажу или цитат из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355894 по основаниям, предусмотренным:



- подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом;

- подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность компании Мишель Лаборатори в подаче настоящего возражения в связи со следующим.

Компания Мишель Лаборатори является обладателем исключительных прав на товарный знак «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ» в стране происхождения – Польша, осуществляет хозяйственную деятельность в области производства и реализации товаров 03 класса МКТУ под обозначением «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ».

Кроме того, правообладателем поданы возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ» по свидетельству №633915 и по международной регистрации №1345544, зарегистрированным в отношении товаров 03 класса МКТУ, принадлежащих лицу, подавшему возражение. В связи с чем имеет место столкновение интересов двух компаний в одном сегменте рынка.

Оспариваемый товарный знак **ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ** по свидетельству №355894 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку (1) явился довод о том, что регистрация данного товарного знака была произведена в нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Исходя из требований действующего законодательства лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на товарный знак в

одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Вместе с тем, анализ материалов возражение, показал, что лицо, подавшее возражение, на дату (18.05.2007) приоритета оспариваемой регистрации не являлось обладателем исключительного права на товарный знак «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ» по регистрации NR 212169 – (2) в стране происхождения, Польша, поскольку регистрация данного товарного знака осуществлена 03.04.2009.

При этом анализ представленных с возражением материалов показал, что в них, за исключением Соглашения [13], отсутствуют правообладатель в качестве одной из договаривающихся сторон.

Так, контракт [15], заключенный между «СМ MICHEL» и ООО «Стелла», согласно которому ООО «Стелла» гарантирует поставку косметической продукции компании «СМ MICHEL (не менее 70%) правообладателю оспариваемой регистрации (1), то следует отметить, что правообладатель оспариваемой регистрации не является одной из сторон данного контракта, его осведомленность о данном контракте отсутствует и не имеется доказательств поставки товаров лица, подавшего возражение, правообладателю.

В представленных грузовых таможенных декларациях [17] отсутствует отметка таможенного учреждения Российской Федерации, которые подтверждали бы факты законного пересечения товарами компании «СМ MICHEL» государственной границы Российской Федерации. Кроме того, в них содержится информация о таких товарах, как «маски из флизелина; крышка на подставке; наклейки на подставку» под обозначением «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ», которые не могут быть соотнесены с товарами оспариваемой регистрации. Иного материалы возражения не содержат.

Также в них, содержится указание на товары, маркированные другими обозначениями, и часть из них датирована 29.06.2007, 20.07.2007, 12.06.2007, т.е. относятся к периоду после даты (18.05.2007) приоритета оспариваемой регистрации.

Представленные счета от 25.04.2007, 24.11.2006 [16], выставяемые компанией «СМ MICHEL» для ООО «Стелла», на поставку косметической продукция на территорию России, не содержат маркировку поставляемой продукции.

Распечатки из сети Интернет [11] сведений о лице, подавшем возражение, не содержат даты их распечатки, что не позволяет соотнести с датой приоритета оспариваемой регистрации.

Материалы возражения также не содержат каких-либо документальных подтверждений того, компания Мишель Лаборатори, Польша на дату приоритета оспариваемого товарного знака (1) являлась лицом, аффилированным с правообладателем оспариваемого товарного знака.

При этом представленные документы [1-6] не содержат сведений об учредителях лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака (1), в связи с чем не могут рассматриваться в качестве убедительного доказательства наличия между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака аффилированности на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В свою очередь вышеуказанное Соглашение [13], заключенное между «СМ MICHEL» и правообладателем оспариваемого товарного знака (1) 15.04.2003, а документов, свидетельствующих, что данное Соглашение продолжало действовать на дату (18.05.2007) приоритета оспариваемой регистрации, представлено не было.

Следует также отметить, что правообладатель в своем отзыве указал, что данный документ [13] сфальсифицирован, поскольку в нем указаны данные об адресе правообладателя, которые на дату его подписания не соответствовали действительности.

С учетом изложенного, представленная копия Соглашения [13], при отсутствии его оригинала, не может быть положена в основу вывода о наличии агентских взаимоотношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака.

Таким образом, отсутствие исключительного права на товарный знак «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ» в Польше на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также недоказанность наличия агентских взаимоотношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, не позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным положениями пункта статьи 6-septies Парижской конвенции и пункта 2(5) статьи 1215 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак воспроизводит название литературного произведения в виде нейминга, авторское право на которое у компании Мишель Лаборатори возникло в 1998 году, ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат сведений о том, что литературное произведение «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ» существует в какой-либо объективной форме, что позволило бы судить о возникновении литературного произведения.

В представленном документе «результаты конкурса» [21] содержится упоминание о названии «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ». Вместе с тем, рассматривать данное обозначение в виде фрагмента или цитаты известного литературного произведения не представляется возможным, поскольку известность на территории Российской Федерации произведения [21] не доказана.

Кроме того, отсутствие в материалах возражения сведений о наличии авторского права у лица, подавшего возражение, на произведение литературы или искусства со словесными элементами «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ» не позволяет признать его заинтересованным лицом, чьи авторские права нарушены оспариваемой регистрацией.

Учитывая изложенное, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует положения пункта 3 статьи 7 Закона, отсутствуют.

Что касается доводов правообладателя и лица, подавшего возражение, относительно того, что действия каждой из сторон следует считать как злоупотребление правом, то следует отметить, что установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия компании Мишель Лаборатори или ООО «СМ Мишель» признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 355894.**