

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.06.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 969339, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «MASAKI PARIS» с конвенционным приоритетом от 28.12.2007 была произведена Международным Бюро ВОИС 10.06.2008 за №969339 для товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя PANOUGE SAS, Франция, (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 969339, является словесным выполненным заглавным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.03.2010 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №969339 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владелец международной регистрации выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 17.06.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец международной регистрации французская компания PANOUGE SAS является единственным в мире производителем косметической продукции, маркируемой товарным знаком «MASAKI PARIS», в котором имя MASAKI используется с разрешения известного японского дизайнера Masaki Matsushima. Французская компания является одновременно и дистрибьютором производимой продукции;

- между французской компанией правообладателя и японской компанией Maasaki Matsushima Japan Co., Ltd., которой принадлежат права на использование имени дизайнера начиная с 1999 года, был заключен ряд соответствующих договоров об эксклюзивном использовании имени дизайнера французской компанией в отношении косметической продукции;

- правообладатель использует имя японского дизайнера для маркировки косметической продукции в течение большого периода времени во многих странах мира, в том числе и в России, а поскольку правообладатель является эксклюзивным производителем и дистрибьютором, то указанная продукция ассоциируется у потребителей именно с правообладателем;

- после получения предварительного решения об отказе, Maasaki Matsushima предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны международной регистрации № 969339 на территории Российской Федерации на имя компании Panouge Sas;

- правообладатель согласен с мнением экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента Paris, входящего в состав знака.

В подтверждение своих довод владелец международной регистрации предоставил следующие материалы:

1. Лицензионное соглашение.
2. Дистрибьюторский договор.
3. Счета – фактуры.
4. Образцы упаковок продукции.
5. Оригинал письма-согласия.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.12.2007) международной регистрации №969339 правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается государственная 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с 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.

Согласно пункту (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.

Словесное обозначение по международной регистрации №969339 «MASAKI PARIS», выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

Анализ представленных владельцем международной регистрации материалов показал следующее.

Действительно, по сведениям сети Интернет (<http://elit-galand.ru/mat>) Masaki Matsushima является ведущим японским дизайнером. В 1992 году он основал свою собственную компанию MASAKI MATSUSHIMA INTERNATIONAL с момента презентации его коллекций альтернативно в Токио и Париже. В 1994 году создал MASAKI MATSUSHIMA PARIS и с тех пор был уже постоянной персоной бизнеса моды, представляя ежегодно по 4 коллекции в столице Франции.

Согласно условиям представленного лицензионного договора [1], заключенного между компанией PANOUGE SAS (Лицензиат) и компанией Masaki MATSUSHIMA (Лицензиар) в 2004 году, лицензиат и лицензиар договорились о предоставлении исключительной лицензии на использование товарных знаков «MASAKI MATSUCHIMA» на территории ряда стран, в том числе на территории Российской Федерации.

Представленный дистрибьюторский договор [2] и счета –фактуры [3] свидетельствуют о том, что владелец международной регистрации с 2007 года вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию, маркированную, в том числе знаком «MASAKI MATSUSHIMA»,

«MASAKI MASAKI» «MASAKI PARIS» , через дистрибьютора компанию ООО «Управляющая компания Парфюм Стандарт».

В письме согласии [5] г-н Masaki Matsushima выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку Masaki Paris на имя компании PANOUGE SAS, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам имеются материалы, устраняющее препятствия для предоставления правовой охраны знаку «MASAKI MATSUSHIMA» в рамках требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.06.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 25.03.2010, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 969339 в отношении товаров 03 класса МКТУ.