

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 15.04.2013, поданное компанией Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед, Республика Кения (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407110, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009713033 с приоритетом от 09.06.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.04.2010 за №407110 на имя ООО «Вермонт М», Россия, в отношении товаров 20, 31 и услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 17.08.2011 за РД0085679 в отношении всех товаров и услуг, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «Торговый дом Вермонт» (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №407110 является изобразительным, представляющим собой изображение двухэтажного дома с мансардой на крыше. Слева от дома, частично его закрывая, расположено стилизованное изображение дерева. Правая часть дома закрыта изображением решетки. Знак охраняется в зеленом, белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407110,

мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1512 Кодекса, пунктом 3 статьи 1483 Кодекса и статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что согласно статье 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности «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 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»;

- Компания Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед, БББА Вермонт, САРЛ КОМПАНИ ДЮ НОРД, Росавие ЭПЗ ЛТД, ВЕРМОНТ С.А. (далее – Группа Компаний Вермонт) составляют одну группу лиц, поскольку в состав указанных компаний входят одни и те же акционеры - Пол Ламбертом и Джаннетт Вильямс;

- на имя указанных выше компаний (БББА Вермонт, САРЛ КОМПАНИ ДЮ НОРД, ВЕРМОНТ С.А), а также на имя Джаннетт Вильямс-Ламберт были зарегистрированы товарные знаки, в частности, в отношении товаров 21, 26, 31 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ. Товарные знаки, представляют собой комбинированные обозначения, которые состоят либо из словесного элемента «VERMONT» и изобразительных элементов, представляющих собой стилизованное изображение виллы (усадьбы) и кленового листа, (знаки №0732426, №0469562, №1799/1605652, №564972) либо из словесного элемента «VERMONT» и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение виллы (знак №73350);

- за 30-летний период существования Группы Компаний Вермонт товарные знаки изменялись, но оставались сходным до степени смешения друг с другом. Изменения касались исключительно изобразительного элемента;

- на протяжении 30 лет Группа Компаний Вермонт занималась производством консервированных (стабилизированных) растений и цветов и реализацией их по всему миру. Все товары изготавливаются по уникальной технологии и маркируются принадлежащими Группе Компаний Вермонт комбинированными товарными знаками «VERMONT»;

- информация о деятельности, об официальных дистрибьюторах и агентах Группы Компаний Вермонт размещена на сайте [vermont-design.com](http://vermont-design.com), зарегистрированном 26.02.2002 на имя Джаннетт Вильямс-Ламберт;

- за время существования Группа Компаний Вермонт сотрудничала с известными дизайнерами, создавала уникальные букеты для модных показов известных домов Моды, регулярно принимала участие в крупнейших международных выставках;

- для осуществления своей деятельности Группой Компанией Вермонт создана обширная дистрибьюторская сеть по продвижению стабилизированных растений и цветов в различных странах мира, в том числе в Российской Федерации;

- в настоящее время производством стабилизированных растений, цветов и букетов, занимается Компания Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед (лицо, подавшее возражение);

- вся её продукция маркируется комбинированным товарным знаком «VERMONT» (с изображением усадьбы);

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака (как прежний правообладатель - ООО «Вермонт М», так и последующий - ООО «Торговый дом «Вермонт») имели хозяйственные отношения согласно заключенным дистрибьюторским соглашениям);

- на страницах сайта [www.vermont-m.ru/](http://www.vermont-m.ru/) ООО «Торговый дом «Вермонт» (правообладатель) позиционирует себя как эксклюзивный дистрибьютер Компании Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед;

- 22.04.2010 на имя ООО «Вермонт М» был зарегистрирован изобразительный товарный знак №407110 в отношении товаров 20, 31 и услуг 35, 42 классов МКТУ. При этом Группа Компаний Вермонт не давала согласия на регистрацию данного товарного знака;

- лицо, подавшее возражение отмечает, что 04.07.2012 в связи с нарушением со стороны ООО «Торговый дом «Вермонт» условий дистрибьюторского соглашения Компания Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед досрочно расторгла соглашение;

- при этом ООО «Вермонт М» и ООО «Торговый дом Вермонт» на протяжении всей своей деятельности реализовывали и реализуют исключительно товары, произведенные Компаниями Росавие ЭПЗ ЛТД и Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед, в то время как своего собственного производства указанные компании не имели;

- кроме того, в настоящее время ООО «Торговый дом Вермонт» создает препятствия законной деятельности Компании Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед и ее дистрибьюторам;

- использование оспариваемого товарного знака, в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, вызывает ложные представления о компании, которая их производит, и вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407110 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Копия распечаток товарных знаков: №73350 (владелец – Джаннетт Вильямс-Ламберт); №564972 и №1605652 (владелец – Компании Вермонт С.А.), №0469562 и №732426 (владелец – Компании САРЛ КОМПАНИ ДЮ НОРД);

2. Копия свидетельства об учреждении юридического лица - Компании Росавие ЭПЗ ЛТД;

3. Копия свидетельства об учреждении юридического лица - Компании Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед;

4. Копия Учредительного Договора и Устава Компании Росавие ЭПЗ ЛТД;

5. Копия Учредительного Договора и Устава Компании Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед;

6. Распечатка с сайта Роспатента информации о товарном знаке №407110;

7. Копии сертификатов на продукцию;

8. Распечатка данных о принадлежности доменного имени vermont-disign.com;

9. Копии накладных, подтверждающих отправку товаров в период с 2001 – 2004гг.  
Отправитель – Росавие ЭПЗ ЛТД;
10. Копии каталогов;
11. Распечатки страниц с сайта [www.vermont-disign.com/](http://www.vermont-disign.com/) ;
12. Распечатки страниц с сайтов компаний, являющихся официальными дистрибьюторами Компании Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед;
13. Распечатки страниц сайта дистрибьютора на территории Японии;
14. Копии дистрибьюторских соглашений (первые и последние страницы) за период с 2006 по 2012гг;
15. Копия дистрибьюторского договора Компании Росавие ЭПЗ ЛТД с ООО «Вермонт М» от 04.01.2007;
16. Копия дистрибьюторского договора Компании Вермонт ЭПЗ Лимитед с ООО «Вермонт М» от 03.09.2008;
17. Копия эксклюзивного дистрибьюторского соглашения Компании Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед с ООО «Торговый дом «Вермонт» от 27.09.2011;
18. Копия письма Компании Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед от 04.07.2012 о расторжении эксклюзивного дистрибьюторского соглашения Компании Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед с ООО «Торговый дом «Вермонт» от 27.09.2011;
19. Распечатка данных о принадлежности доменного имени vermont-m.ru;
20. Распечатка с сайта [www.vermont-m.ru/](http://www.vermont-m.ru/);
21. Копия письма Компании Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед от 17.10.2011 о назначении ООО «Торговый дом «Вермонт» дистрибьютором (размещенного на сайте [www.vermont-m.ru/](http://www.vermont-m.ru/));
22. Копия справки ФГУП ВНИИС от 03.02.2004 (размещенного на сайте [www.vermont-m.ru/](http://www.vermont-m.ru/));
23. Копия справки ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» от 22.01.2009 №16-1-22 (размещенного на сайте [www.vermont-m.ru/](http://www.vermont-m.ru/));
24. Копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «ВНИИИКР» от 11.11.2011 № 1770-и (размещенного на сайте [www.vermont-m.ru/](http://www.vermont-m.ru/));

25. Копия судебных решений;

26. Фотографии товаров;

27. Распечатки страниц Интернета с информацией о деятельности ООО «Вермонт М»;

28. Копия письма EPZA на имя Руководителя ФАС России.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения от 04.09.2009, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- материалами возражения не подтвержден факт регистрации в 1982 году товарного знака в Бельгии на имя БВБА Вермонт;

- материалами возражения также не подтвержден факт вхождения компаний Росавие ЭПЗ и Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед в одну групп лиц с компанией БВБА Вермонт;

- на имя Джанет Вильямс зарегистрирован товарный знак за №73350, однако материалы возражения не содержат какого-либо договора, заключенного между правообладателем оспариваемого товарного знака и Джанет Вильямс. Довод о том, что Джанет Вильямс является акционером компаний Росавие ЭПЗ Лимитед и Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед, не может быть принят во внимание при рассмотрении возражения по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 1512 Кодекса, поскольку как следует из ст.6-septies Парижской конвенции, правообладатель товарного знака в одном из государств Парижского Союза должен непосредственно являться стороной договора с правообладателем оспариваемого товарного знака. Остальные товарные знаки, которые приведены в возражении, не являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- кроме того, товарный знак №73350 был зарегистрирован 30.11.2011 т.е. позже чем дата (09.06.2009) приоритета оспариваемого знака;

- обращаем внимание, что БВБА Вермонт и Джанет Вильямс являются самостоятельными субъектами гражданских правоотношений и могут самостоятельно защищать свои права и законные интересы путем подачи возражения. Возражение подано от имени другого лица - Вермонт Флауэрз

ЭПЗ Лимитед, которое не является обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности и, следовательно, не может являться заинтересованным лицом по основанию (пункт 2 статьи 1512 Кодекса);

- материалами возражения не подтверждено того, что изображение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, приобрело известность на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака и в результате чего ассоциируется у потребителей с лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №407110.

К отзыву правообладателем представлена копия распечатка поиска товарных знаков в странах Бенилюкса.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (09.06.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №407110 включает в себя упомянутый выше Кодекс 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).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 2 (5) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

Согласно статье 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.

Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия палаты по патентным спорам руководствовалась следующими нормами.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным:

- подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом;
- подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный

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

На основании пункта 2.1 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции, подается заинтересованным обладателем исключительного права на этот товарный знак.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность кенийской компании Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед в подаче данного возражения по основаниям противоречия регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи со следующим.

Из представленных документов (25) усматривается, что основанием для обращения за защитой интеллектуальных прав, связанных с государственной регистрацией товарного знака по свидетельству №407110, явилось предъявление в судебном порядке ООО «Торговый дом Вермонта» претензий к ООО «ТД РусСтанко» (действовавшего на основании контракта, заключенного с Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед, Кения) в связи с нарушением последним исключительного права на товарный знак по свидетельству №407110. При этом из судебных решений следует, что и правообладатель и лицо, подавшее возражение, работают в одном сегменте рынка и маркируют продукцию сходными обозначениями. Таким образом, в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права (создает реальную угрозу ущемления прав) лица, подавшего возражение.

Относительно оспаривания регистрации по подпункту 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса установлено, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с неправомерностью такого предоставления по указанному основанию может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности (пункт 3 статьи 1513 Кодекса). Поскольку материалы

возражения не подтверждают факт регистрации товарного знака на кенийскую компанию Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед, то данная компания не вправе инициировать оспаривание регистрации товарного знака по данному основанию. В этой связи возражение в данной части подлежит отклонению.

Анализ товарного знака по свидетельству №407110 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным, представляет собой изображение двухэтажного дома с мансардой на крыше. Слева от дома, частично его закрывая, расположено стилизованное изображение дерева. Правая часть дома закрыта стилизованной решеткой. Знак охраняется в зеленом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 20, 31 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Учитывая характер изобразительных элементов, входящих в состав оспариваемого товарного знака, следует, что в целом он не несет в себе информации, в том числе ложной или вводящей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Как было отмечено выше оспариваемый товарный знак зарегистрирован на имя ООО «Вермонт М». В последствии на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 17.08.2011 за РД0085679 в отношении всех товаров и услуг, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «Торговый дом Вермонт» (далее – правообладатель).

Из представленного эксклюзивного дистрибьютерского соглашения (15), заключенного 04.01.2007 между кенийской компанией Росавие ЭПЗ Лимитед (Производитель) и ООО «Вермонт М» (Дистрибьютер), следует, что Дистрибьютер реализует продукты Производителя. Однако данное соглашение не содержит сведений о том, какие конкретно товары реализует Дистрибьютер, а также отсутствует Приложение 2 о «Товарных знаках» к данному соглашению.

Материалы, свидетельствующие об исполнении данного соглашения, также не представлены.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что «в 2008 году компания Росавие ЭПЗ Лимитед прекратила свою деятельность. Правопреемником данной компании стала компания Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед, Кения, которая 03.09.2008 перезаключила дистрибьютерское соглашение с ООО «Вермонт М», не подтвержден документально. Кроме того, из представленного дистрибьютерского соглашения от 03.09.2008 (16) следует, что данное соглашение заключено иной компанией (Вермонт ЭПЗ Лимитед).

Относительно дистрибьютерского соглашения (29), заключенного 16.04.2009 между Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед и ООО «Торговый дом Вермонт», следует отметить, что данный документ был представлен на заседании коллегии, состоявшемся 23.07.2013, т.е. после даты принятия возражения к рассмотрению, в нем приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем представленное дополнение к возражению не подлежит учету в рамках рассмотрения данного возражения на основании пункта 2.5 Правил ППС. Однако коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данное соглашение также не содержит сведений о реализуемых Дистрибьютером товарах, а также отсутствует упомянутое в соглашении Приложение 2 о «Товарных знаках», которыми маркируется продукция Производителя. Материалы, свидетельствующие об исполнении данного соглашения, также не представлены.

Эксклюзивное дистрибьютерское соглашение (17) между Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед и ООО «Торговый дом Вермонт» заключено 27.09.2011, после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ сведений, приведенных из сети Интернет, показал, что использование комбинированного обозначения со словесным элементом «VERMONT» имело место со стороны франко-бельгийского флористического

дома «Вермонт», компании «VERMONT», ООО Торговое представительство Вермонт.

Указанное не позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций оспариваемого товарного знака именно с деятельностью кенийской компании Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед.

Следует также отметить, что анализ большинства приложенных к возражению материалов: копии учредительных документов (2,3), копии накладных (9), страницы каталогов (10), копии сертификатов на продукцию (7), распечатки страниц с сайтов дистрибьютеров (12), выполненных на иностранном языке, не может быть проведен, ввиду отсутствия их перевода на русский язык.

Иных документов, подтверждающих доводы лица, подавшего возражения, представлено не было.

С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться с лицом, подавшим возражение, является не доказанным.

Относительно доводов лица, подавшего возражения, изложенных в обращениях к Руководителю Роспатента, от 26.07.2013 и 29.08.2013, то следует отметить, что они проанализированного выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 15.04.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №407110.**