

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 11.01.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное МД Скин Солушинз С.а.р.л., Люксембург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486795, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011741070 с приоритетом от 14.12.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.05.2013 за №486795 в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аффина.ру» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №486795 представляет собой словесное обозначение «Плюриаль / Pluryal», выполненное стандартным шрифтом буквами русского/латинского алфавита.

В Роспатент 11.01.2017 поступило возражение и 17.01.2017 дополнение к нему, в которых изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №486795 должна быть признана недействительной на основании положений пункта 2 статьи 1512 Кодекса, пункта 3 статьи 1483 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, владеет словесными товарными знаками «PLURYAL» (международная регистрация №1225999, свидетельство Европейского союза №009260928), зарегистрированными в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак;

- заявителем были поданы заявки на регистрацию в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации обозначений «pluryal»;

- лицом, подавшим возражение, и правообладателем было заключено соглашение, в период действия которого правообладатель выступал эксклюзивным дистрибутором лица, подавшего возражение, по продаже косметических средств, маркированных товарным знаком «PLURYAL». Далее данный договор был в одностороннем порядке расторгнут по инициативе лица, подавшего возражение, в связи с нарушением правообладателем условий данного соглашения. При этом, условия данного соглашения предусматривали только разрешение на использование указанного товарного знака на продукции;

- правообладатель, воспользовавшись многолетними наработками лица, подавшего возражение, и личным опытом его специалистов, осуществляет деятельность под товарным знаком "PLURYAL" в той же сфере. Действия правообладателя наносят ущерб деловой репутации и вводят потребителей в заблуждение, что обуславливает несоответствие оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

- дистрибуторское соглашение между правообладателем и лицом, подавшим возражение [1];

- уведомление о расторжении вышеуказанного соглашения [2];

- счета фактуры и товарные накладные [3];

- письма от региональных дистрибуторов (январь 2017 года) [4];

- дистрибуторский договор, заключенный между лицом, подавшим возражение, и ООО «НикОль-косметикс» [5];

- претензионное письмо от представителя правообладателя к дистрибутору лица, подавшего возражение [6] (14.01.2016);

- распечатки сведений из электронной базы данных Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) (<http://www.wipo.int/portal/ru/>) [7].

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

- на момент регистрации оспариваемого знака правообладатель являлся дистрибутором лица, подавшего возражение;

- расторжение дистрибуторского договора, заключенного между ними, документально не подтверждено;

- в соответствии с пунктом 4.3 данного договора, правообладатель вправе использовать товарные знаки «Pluryal» и «Pluryal Volume» в целях продвижения товаров, в связи с чем оспариваемый знак был зарегистрирован на имя правообладателя только в отношении услуг 35 класса МКТУ.

- регистрация оспариваемого знака была произведена с согласия лица, подавшего возражение, в связи с чем данный знак не может вводить потребителя в заблуждение;

- правообладатель является администратором домена «WWW.PLURYAL.RU» с 08.08.2011, созданного для целей продвижения и рекламы товаров под обозначениями «Pluryal» и «Pluryal Volume», о чем было известно лицу, подавшему возражение. Данный сайт использовался им совместно с правообладателем для связи с русскоговорящими клиентами на территории Европы и других стран;

- рассматриваемое возражение подано с целью затягивания судебного процесса о взыскании компенсации за незаконное использование дистрибутором лица, подавшего возражение, оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №486795.

На заседании коллегии правообладатель обратил внимание на наличие в материалах заявки письма-согласия от лица, подавшего возражение, представленного в период экспертизы оспариваемого знака.

Также на заседании коллегии правообладателем были представлены распечатки переписки посредством электронной почты [8], свидетельствующие, по его мнению, о ведении переговоров между правообладателем и лицом, подавшим возражение, о заключении мирового соглашения.

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

С учетом даты (14.12.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №486795 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), упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

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.

Лицо, подавшее возражение, является производителем косметических средств, маркированных обозначением «Pluryal», и в настоящее время осуществляет деятельность по продвижению данных товаров на территории многих стран, о чем свидетельствуют представленные товарные накладные и счета-фактуры [3]. Деятельность по продвижению данных товаров на территории Российской Федерации демонстрируется представленным дистрибуторским договором, заключенным с ООО «НикОль-косметикс» [5] и письмами к данному лицу от контрагентов, закупающих у него продукцию, маркированную обозначением «Pluryal» [4]. Во всех указанных письмах фигурирует информация о том, что ООО «Аффина.ру» предлагает контрагентам ООО «НикОль-косметикс» косметические товары, маркированные обозначением «Pluryal» по более выгодным ценам.

С учетом данных обстоятельств необходимо заключить, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого знака используют в своей деятельности обозначение «Pluryal» для товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, и связанных с их продвижением услуг 35 класса МКТУ (демонстрация товаров; услуги снабженческие для третьих лиц и др.), и являются конкурентами в одном сегменте рынка.

Коллегия приняла во внимание, что в адрес лица, подавшего возражение, правообладателем была направлена претензия [6], мотивированная нарушением его исключительных прав на оспариваемый товарный знак.

Таким образом, обладание исключительным правом на обозначение «Pluryal» в отношении услуг 35 класса МКТУ наделяет правообладателя конкурентным преимуществом перед лицом, подавшим возражение, и наносит ущерб хозяйственной деятельности последнего.

Согласно представленным сведениям из электронной базы данных МБ ВОИС [7], лицо, подавшее возражение, является владельцем словесных товарных знаков

«PLURYAL» (по международной регистрации №1225999), «PLURYAL» (по свидетельству Европейского союза №009260928), правовая охрана которым предоставлена на территории нескольких государств-участников Парижской конвенции в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, относящихся к косметическим средствам и оборудованию для пластической медицины.

Совокупность вышеуказанных обстоятельств позволяет коллегии признать компанию МД Скин Солушинз С.а.р.л. заинтересованным в подаче настоящего возражения лицом, которое на дату приоритета оспариваемого знака являлось обладателем исключительного права на товарные знаки «PLURYAL» в государствах-участниках Парижской конвенции, что соответствует положениям статьи 6-septies Парижской конвенции и корреспондирующему ей пункту 2 (5) статьи 1512 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, представлено дистрибуторское соглашение [1], заключенное 29.03.2011 между ним и правообладателем оспариваемого знака. Согласно пункту 4.3 данного соглашения товарный знак «PLURYAL» является собственностью МД Скин Солушинз С.а.р.л. и должен использоваться ООО «Аффина.ру» только для продвижения, распространения и продажи товаров. Согласно пункту 5.6 соглашения [1] ООО «Аффина.ру» может использовать данное обозначение только в интересах МД Скин Солушинз С.а.р.л. и только в течение срока действия соглашения (2 года).

Указанное позволяет коллегии констатировать наличие агентских отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем на дату приоритета оспариваемого знака.

Вместе с тем, анализ всех положений соглашения [1] показал, что ни один его пункт не свидетельствует о делегировании МД Скин Солушинз С.а.р.л. полномочий на регистрацию обозначения «PLURYAL» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации своему агенту - ООО «Аффина.ру». Напротив, время использования ООО «Аффина.ру» обозначения «PLURYAL» для продвижения товаров было ограничено соглашением [1] только на определенный срок - 2 года.

Других договоров, заключенных между упомянутыми лицами, в материалы дела представлено не было.

Исходя из совокупности указанных обстоятельств, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака, воспроизведящего товарные знаки МД Скин Солушинз С.а.р.л., действующие на территории государств-участников Парижской Конвенции на дату его приоритета, была произведена на имя агента компании МД Скин Солушинз С.а.р.л. без ее надлежащего согласия.

Касательно довода правообладателя относительно письма-согласия, содержащегося в материалах заявки, коллегия считает необходимым сообщить следующее.

Действительно, в материалах заявки присутствует письмо, в котором выражено согласие компании МД Скин Солушинз С.а.р.л. на регистрацию обозначения «PLURYAL» в качестве товарного знака на имя ООО «Аффина.ру».

Однако в указанном письме отсутствует дата его подписания, а также не указано лицо, подписавшее данное согласие, что не позволяет сделать вывод о соответствии данного документа формальным требованиям, что влечет его недействительность.

В свою очередь представитель лица, подавшего возражение, в устном заявлении указал на то, что данный документ является сфальсифицированным.

Что касается представленных правообладателем распечаток переписки посредством электронной почты [8], коллегия сообщает, что указанная переписка не может быть принята во внимание коллегией, поскольку в ней отсутствуют подписи и юридический адрес одной из сторон.

На заседании коллегии представитель лица, подавшего возражение, в свою очередь сообщил, что о ведении переговоров МД Скин Солушинз С.а.р.л. с ООО «Афина.ру» по урегулированию настоящего спора ему не известно.

Таким образом, единственным документально-подтвержденным волеизъявлением компании МД Скин Солушинз С.а.р.л. относительно предмета настоящего спора является рассматриваемое возражение, которое, с учетом заявленных требований о несоответствии оспариваемой регистрации положениям статьи 6-septies Парижской конвенции и пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса, подлежит удовлетворению.

В отношении доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слова «PLURYAL» и «ПЛУРИАЛ» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть являются вымышленными. Следовательно, указанное обозначение не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, подтверждающих не только введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и возникновение у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Документов, подтверждающих возникновение такой связи, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

В силу вышеуказанного довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2017, признать представление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486795 недействительным полностью.