

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.12.2018, поданное ООО «Крокос Н», Воронежская обл., г.Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 669803, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке № 2017748977, поданной 21.11.2017, зарегистрирован 07.09.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 669803 на имя компании «Адриан Трейдинг Лтд», Соединенное Королевство (GB) (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия, косметика».

В поступившем 12.12.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 669803 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- у лица, подавшего возражение, есть исключительное право на произведение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поэтому регистрация товарного знака по свидетельству №669803 произведена с нарушением пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- представленные к возражению документы подтверждают наличие у лица, подавшего возражение, коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия – магазина парфюмерной продукции «Rever Parfum», известного в г.Воронеже и на всей территории Российской Федерации, следовательно, оспариваемый товарный знак противоречит пункту 8 статьи 1483 Кодекса;

- рассматриваемый товарный знак не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, поскольку материалы возражения свидетельствуют об использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «Rever Parfum» в отношении парфюмерной продукции, однородной с товарами 03 класса МКТУ, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №669803 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- сведения по заявке № 2018746969 на регистрацию обозначения «Rever Parfum» в качестве товарного знака (1);
- договор № 000002023 от 12.07.2016 на разработку дизайна логотипа с последующей поставкой этикеток на основании утвержденных макетов, приложение к нему, паспорт качества, счета-фактуры (2);
- платежное поручение № 61 со счетом на оплату (3);
- акт приема-передачи от 28.07.2016 (4);
- договор №-1754566 об оказании услуг, заключенный между лицом, подавшим возражение, и ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (5);

методическое и информационное обеспечение участия в выставке «interCHARM 2017» с документами, подтверждающими его исполнение (21);

- распечатка с интернет-сайта воронежского информационного агентства «Галерея Чижова» (22);

- договор от 03.10.2017, заключенный между лицом, подавшим возражение, и ООО «ТМ Декор» на оказание услуг по монтажу и демонтажу оборудования на выставке «interCHARM 2017», с документами, подтверждающими его исполнение (23);

- договор №8 аренды нежилого помещения на срок до одного года от 01.11.2017, заключенный между лицом, подавшим возражение, и ЗАО «Прибороремонт» с документами, подтверждающими его исполнение (24);

- распечатка из Яндекс-карт (25);

- договор субаренды № 07/18 от 01.03.2018, заключенный между ООО «СПАРК ИНВЕСТ» и лицом, подавшим возражение, с документами, подтверждающими его исполнение (26);

- сведения из сети Интернет в отношении интернет-магазина «Rêver Parfum» (27);

- распечатка из социальной сети «Одноклассники», из поисковых систем, в отношении магазина «Косметичка», с сайта духи-флаконы.рф (28);

- договор №3617075 по доставке посылок, заключенный между лицом, подавшим возражение, и ФГУ П «Почта России» с документами, подтверждающими его исполнение (28);

- договор № ИМ12363761 возмездного оказания курьерских услуг от 30.07.2017 года, заключенный между лицом, подавшим возражение, и ООО «СДЭК-ДС» (29);

- универсальные передаточные документы, подтверждающие поставку парфюмерной продукции под обозначением «Rêver Parfum» (30).

Правообладателем товарного знака по свидетельству №669803 был представлен отзыв, в котором указывалось следующее:



- обозначение « » было разработано и передано правообладателю товарного знака по свидетельству №669803 по авторскому договору, который за истечением срока хранения был уничтожен;
- вместе с тем, представленные счет-договор и платежное поручение являются



подтверждением того, что обозначение « » существовало до приложенного к возражению договора от 12.07.2016 на разработку дизайна логотипа;

- таким образом, возражение о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса должно быть отклонено, а лицо, его подавшее, признано не заинтересованным в отношении указанных оснований для оспаривания;

- интернет-сайт, доменное имя, помещения, в которых реализуется продукция «Rêver Parfum», фотографии, на которых отсутствует изображение «Rêver Parfum», участие в выставках, не подтверждают наличие у лица, подавшего возражения, прав на коммерческое обозначение;

- не является доказанным также факт известности коммерческого обозначения «Rêver Parfum», используемого лицом, подавшим возражение;

- сведений, представленных с материалами возражения, не достаточно для утверждения о возникновении у российского потребителя стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением и лицом, подавшим возражение, в связи с чем оспариваемый знак соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемой регистрации просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №669803.

К отзыву приложены следующие сведения:

- счет-договор №05-15-004 от 11.05.2015 (31);
- платежное поручение №1069 от 22.05.2015 (32);
- изображение торгового и складского комплексов в г.Воронеже (33);
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2019 по делу №А40-167611/2018 (34);
- распечатка о SEO-продвижении (35);
- выписка из ЕГРИОЛ ООО «Крокос-Н» (36).

Лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения о несогласии с доводами, приведенными в отзыве, а именно:

- правообладатель не представил документы, на основании которых у него



могли возникнуть исключительные права на логотип « »;

- представленные с возражением документы подтверждают наличие у лица, подавшего возражение, предприятия как имущественного комплекса, использование



им обозначения « » для индивидуализации предприятия, а также его известность на территории Российской Федерации.

К пояснениям были приложены следующие материалы:

- справка об объемах реализованной продукции, маркированной обозначением «Rêver Parfum» (37);
- распечатка из реестра британских юридических лиц (38);
- распечатка из сети Интернет в отношении компаний, находящихся по адресу: 78, York Street, London, W1H 7 DP (39);
- фотография здания, расположенного по адресу: 78, York Street, London, W1H 1DP (40);
- распечатка в отношении компании ООО «Спринт Лоджистикс» (41);

- распечатка из веб-архива в отношении сайта arcada-shipping.co.uk. (42).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.11.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №669803 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с пунктом 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 (статья 1492) 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежат авторские



права на обозначение « ». Кроме того, на имя лица, подавшего возражение, была подана заявка №2018746969 на регистрацию обозначения


« » в качестве товарного знака, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ (1).

Вышеуказанное лицо указывает на принадлежность ему прав на коммерческое обозначение, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и являющееся, по мнению ООО «Крокос Н», сходными до степени смешения с указанным знаком. Также выражено мнение о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №669803.



Оспариваемый товарный знак « » является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Rêver Parfum», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которыми расположен изобразительный элемент в виде двух наложенных друг на друга заглавных букв «RP», заключенных в рамку. Правовая охрана знаку представлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия, косметика».

Анализ товарного знака по свидетельству №669803 на предмет его соответствия требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение,



принадлежит авторское право на обозначение « », согласно документам (2-4). Вместе с тем, в отзыве на возражение правообладатель также указывает на авторство спорного обозначения (31-32). В связи с этим, спор о наличии или отсутствии авторского права может быть разрешен в судебном порядке.



Более того, вопрос о том, является ли обозначение « » объектом авторского права является дискуссионным, его исследование не относится к компетенции коллегии. В связи с чем, указанный вопрос также может быть решен в судебном порядке.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №669803 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №669803 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Согласно материалам возражения ООО «Крокос Н» работает на российском рынке в сфере наливной парфюмерии, в том числе, маркированной обозначением «Rêver Parfum» (16-18, 30). Для продвижения указанной продукции лицом, подавшим возражение, 25.03.2016 был создан сайт www.reverparfum.com, на котором до даты приоритета оспариваемого товарного знака размещалась информация как о самой компании ООО «Крокос Н», так и о продукции «Rêver Parfum» (5-8). Парфюмерные изделия под обозначением «Rêver Parfum» рекламировались и представлялись к продаже на выставке «interCHARM 2016», «interCHARM 2017» (14, 15, 21, 23). Лицом, подавшим возражение, представлена справка об объемах реализованной продукции, маркированной обозначением «Rêver Parfum» (37), согласно которой за период с 30.05.2017 по 20.11.2017 было реализовано парфюмерных изделий в количестве 70 308 штук на территории 47 субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между

конкретным обозначением, использовавшемся на товарах, и производителем этих товаров.

Так, представленные к возражению документы свидетельствуют о продаже товара «Rêver Parfum» начиная с мая 2017 года, то есть за полгода до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Сведения о посещаемости сайта www.reverparfum.com (8) сами по себе не могут свидетельствовать о широкой известности среднему российскому потребителю товаров под обозначением «Rêver Parfum», произведенных лицом, подавшим возражение. Каталоги и буклеты продукции (12, 13), изготовленные по заказу ООО «Крокос Н», не содержат выходных данных, позволяющих определить в какое время они были изготовлены и где они распространялись. Информация о рекламной компании в сети Интернет (19) не позволяет соотнести ее ни с товаром, ни с производителем. Из заключенных договоров (28-29) не представляется возможным установить, что почтовыми и курьерскими организациями оказывались услуги по доставке непосредственно продукции «Rêver Parfum», выпускаемой ООО «Крокос Н» и заказываемой на сайте www.reverparfum.com, конечному потребителю.

Таким образом, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

В этой связи лицом, подавшим возражение, не доказано, что потребители при восприятии обозначения «Rêver Parfum» стойко ассоциируют ее исключительно с компанией ООО «Крокос Н».

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода об известности данного обозначения среднему российскому потребителю, проживающему в различных субъектах Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №669803 соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, коллегией установлено следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Документов о том, что лицу, подавшему возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака принадлежит какой-либо имущественный комплекс (объект недвижимости), для индивидуализации которого лицом, подавшим возражение, использовалось бы обозначение «Rêver Parfum» в материалах возражения не представлено.

Ни один из договоров субаренды (9, 20, 24, 26), не содержит макетов, позволяющих установить, какое обозначение размещалось на вывесках. Договоры на изготовление вывесок не представлены.

Размещения обозначения «Rêver Parfum» на стендах при участии на выставках «interCHARM 2016», «interCHARM 2017» недостаточно для вывода о том, что указанное коммерческое обозначение стало известно на определенной территории и непрерывно использовалось на российском рынке.

Таким образом, представленные материалы не доказывают, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №669803 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенная в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, поступило особое мнение, в котором указаны доводы, приведенные в возражении и письменном пояснении от 12.08.2019, а также выражена просьба направить на

повторное рассмотрение возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №669803.

Доводы, изложенные в обращении, по сути повторяют мотивы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №669803.