

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2016, поданное «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД», Япония, «М’с Плэннинг Компани Лимитед», Япония и ООО «Осака», г. Владивосток (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №580080, при этом установлено следующее.



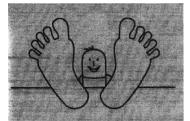
Регистрация оспариваемого изобразительного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 08.07.2016 за №580080 по заявке №2015714559 с приоритетом от 19.05.2015 на имя ООО «Восточный полюс», г.Владивосток (далее - правообладатель) для товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 19.05.2025.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №580080 представлена в нарушение требований пунктов 3 (1), 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- японская компания «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» является обладателем



исключительных прав на произведение искусства в виде персонажа  под названием «SOSU Perorin» на территории всего мира с даты его создания (20.01.2016);

- права на этот персонаж компания «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» получила по договору оказания дизайнерских услуг от 11 января 2012 года, заключенного между «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» и госпожой Сайто Тамоко;

- ООО «Восточный полюс» зарегистрировало на свое имя на территории Российской Федерации товарный знак по свидетельству №580080, представляющий собой изобразительное обозначение, сходное с персонажем «SOSU Perorin» (отличается только цветом горизонтальной полоски, выполненной на туловище персонажа);

- таким образом, оспариваемый товарный знак очевидным образом нарушает исключительные права компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» на персонаж «SOSU Perorin»;

- компания «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» с даты получения исключительных прав на персонаж «SOSU Perorin» начала использовать его на упаковке товаров «педикюрные носочки»;

- данные товары поставляются в Россию с 2012 года на основании договора купли-продажи, заключенного между компаниями «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» и «М'с Плэннинг Компани Лимитед», и реализуются на территории России посредством дистрибуторов (ООО «Джапоника», ООО «Осака») через торговые сети (АО «КРОКУС», Элизе, Бахетле, Ситимаркет, Бьюти Маркет, ЗАО фирма ЦВ «ПРОТЕК», Крепмаркет, Сеть Виктория) и интернет-магазины (wildberries.ru, ozon.ru, <http://mvsosu.ru/>, <http://mysosu.com/>, <http://www.japandostavka.ru>);

- в связи с изложенным регистрация товарного знака по свидетельству №580080 на имя лица, не имеющего отношения к поставщику товаров, на которых используется персонаж «SOSU Perorin», или к правообладателю исключительных прав на этот

персонаж, способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара, либо его изготовителя;

- заинтересованность компании «М'с Плэннинг Компани Лимитед» в подаче возражения обусловлена ее экономическими интересами по продаже в России педикюрных носочек с маркировкой в виде персонажа «SOSU Perorin»;

- кроме того, на имя компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» в России для товаров 03 и 05 классов МКТУ зарегистрирован товарный знак «SOSU» по свидетельству №555188;

- ООО «Осака» получило право использования указанного товарного знака на основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом 10.05.2016 за №РД0197630;

- поскольку персонаж «Perorin» является неотъемлемой частью упаковки товара «педикюрные носочки» марки «SOSU», права ООО «Осака» на использование марки «SOSU» на упаковке товара «педикюрные носочки» также являются нарушенными;

- указанным обусловлена заинтересованность ООО «Осака» в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №580080.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №580080 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- договор оказания дизайнерских услуг от 11 января 2012 года [1];
- изображения упаковки товаров с персонажем «SOSU Perorin» [2];
- страницы каталогов продукции компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» [3];
- договор между компаниями «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» и «М'с Плэннинг Компани Лимитед» [4];
- таможенная декларация от 09.12.2014 [5];

- договоры и товарные накладные с ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», АО «Крокус», ЗАО «Кротекс» [6];
- публикации в сети Интернет [7];
- свидетельство на товарный знак «SOSU» № 555188 с приложениями [8];
- лицензионный договор № РД 0197630 [9];
- страницы каталога продукции «JAPONICA» осень-зима 2014-2015 [10].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №580080 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и в корреспонденции, поступившей 12.12.2016, представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- противопоставленный в возражении товарный знак «SOSU» по свидетельству №555188 не является сходным с оспариваемым изобразительным товарным знаком по свидетельству №580080;
- ООО «Восточный полюс» не производило и не производит товары (продукцию) и не использует в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарный знак по свидетельству №580080;
- следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №580080 не может ввести потребителя в заблуждение относительного товара «педикюрные носочки» с маркировкой «SOSU» или его изготовителя – компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД»;
- компания «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» не обосновала и не привела ссылки на нормы права, предоставляющие ей правовую защиту на территории Российской Федерации в отношении исключительных прав на персонаж «SOSU Perorin», приобретенный в Японии на основании договора оказания дизайнерских услуг;
- ООО «Осака» является лицензиатом товарного знака «SOSU» по свидетельству №555188, однако условия лицензионного договора не содержат каких-либо положений, касающихся персонажа «SOSU Perorin» на упаковке товаров под маркой «SOSU»;

- следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №580080 не затрагивает права и интересы ООО «Осака»;
- кроме того, лицензионный договор в отношении товарного знака по свидетельству №580080 был зарегистрирован в Роспатенте 10.05.2016, т.е. после даты приоритета (19.05.2015) оспариваемого товарного знака;
- принимая во внимание текущие судебные процессы по арбитражным делам №№ A40-201320/16-91-1840, A40-201989/16-15-1772, A41-66719/2016, A56-69092/2016, а также обращение представителя компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» в адрес ООО «Восточный полюс», действия ООО «Осака» и компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД», направленные на признание недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству №580080, в соответствии с положениями статьи 10 Кодекса, необходимо расценивать как злоупотребление правом.

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы (копии):

- свидетельство на товарный знак №580080 [11];
- определения арбитражных судов по делам №№A40-201320/16-91-1840, A40-201989/16-15-1772, A41-66719/2016, A56-69092/2016 [12];
- обращения представителя компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» в адрес ООО «Восточный полюс» от 24.10.2016 [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (19.05.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №580080 правовая база для оценки его охранных способностей 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №580080 с приоритетом от

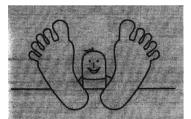


19.05.2015 представляет собой обозначение в виде стилизованного изображения фантазийного персонажа с двумя стопами ног, при этом размер стоп значительно крупнее самого персонажа. Указанный товарный знак зарегистрирован на имя ООО «Восточный полюс» в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №580080 оспаривается компанией «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД», компанией «М’с Плэннинг Компани Лимитед» и ООО «Осака» по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ документов [1-10], представленных к возражению, показал следующее.

По заказу компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» в рамках договора дизайнерских услуг от 11.01.2012 [1] госпожой Сайто Тамоко был разработан дизайн



персонажа «SOSU Perorin», а именно следующее изображение -

Согласно статье 6 указанного договора дизайнерских услуг [1] все интеллектуальные права на персонаж «SOSU Perorin», включая само изображение этого персонажа, переданы исполнителем заказчику, то есть компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД». Также в статье 6 указывается, что компания «СОСУ

КОМПАНИ ЛИМИТЕД» вправе использовать результат оказанных ей услуг без каких-либо территориальных ограничений (то есть во всем мире).

Сопоставление изображения персонажа «SOSU Perorin» и оспариваемого товарного знака показало, что это один и тот же персонаж (полностью совпадают характерные черты персонажа, расположение элементов в пространстве и их пропорции, графическая манера исполнения).

Компания «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» с 2012 года использует изображение



персонажа «SOSU Perorin» совместно с обозначением на упаковке педикюрных носочков. К возражению представлены фотографии упаковок педикюрных носочков



трех видов [2]: с ароматом розы - , с ароматом мяты - и с ароматом



лаванды - . Информация о данной продукции размещалась в каталогах компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» за 2012 – 2013 гг. [3], то есть значительно ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.05.2015).



Коллегия отмечает, что обозначение самостоятельно зарегистрировано в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, включая косметические средства (свидетельство №555188, приоритет товарного знака - 18.06.2014).

Согласно грузовой таможенной декларации [5] на территорию Российской Федерации 09.12.2014 была ввезена партия педикюрных носочков (роза, манго, лаванда)

с маркировкой «SOSU» в количестве 35520 штук, изготовленных компанией «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД».

Как уже было отмечено в настоящем заключении, на упаковках педикюрных носочеков с ароматом розы, мяты, лаванды производитель совместно проставляет

обозначение  и изображение персонажа «SOSU Perorin».

Поставка продукции осуществлялась в рамках договора купли-продажи [4], заключенного между компаниями «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» и «М’с Плэннинг Компани Лимитед». Уже в январе-феврале 2015 года данная продукция была реализована различным магазинам на территории Российской Федерации [6].



Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №580080 представляет собой незначительно переработанное изображение персонажа «SOSU Perorin» (отличие состоит только в исполнении туловища с затемненным фоном), авторское право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом компания «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД», получив исключительное право на данное изображение, стала использовать этот изобразительный элемент с 2012 года для маркировки своей продукции (педикюрных носочеков), которые были поставлены и введены в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака в рассматриваемом случае только с согласия правообладателя прав на соответствующее произведение.

Поскольку в распоряжении коллегии отсутствует разрешение от компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД», являющейся правообладателем исключительных прав на изображение персонажа «SOSU Perorin», у коллегии имеются основания для удовлетворения возражения в части довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

При этом в рамках указанного довода коллегия признала заинтересованным лицом в подаче возражения и оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №580080 только правообладателя исключительных прав на изображение персонажа «SOSU Perorin» - компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД».

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, показал следующее.



Очевидно, что изначально изобразительное обозначение не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

Действительно, как уже было отмечено в настоящем заключении, на территорию Российской Федерации поставлялась косметическая продукция компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД», а именно педикюрные носочки, маркированные спорным изобразительным элементом.

Поскольку на упаковке данных товаров приведена информация об изготовителе педикюрных носочек - компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» и дистрибуторе продукции на территории Российской Федерации – ООО «Осака», введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации оспариваемого товарного знака с указанными лицами. В этой связи коллегия усматривает наличие заинтересованности у компании «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» и ООО «Осака» в подаче возражения по основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Однако, анализ фактических данных показал, что объем и период поставок педикюрных носочек с маркировкой в виде изображения персонажа «SOSU Perorin» до даты приоритета оспариваемого товарного знака были незначительными (35520 штук за 6 месяцев до даты приоритета [5], [6]). Приведенные в тексте возражение сведения о реализации 374355 штук педикюрных носочек не подтверждены документально.

Ввиду изложенного довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №580080 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующим использованием рассматриваемого изобразительного обозначения компанией «СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» на территории Российской Федерации, признан коллегией недоказанным.

Кроме того, в связи с характером деятельности компании «М'с Плэннинг Компани Лимитед» (участвует в процессе поставки продукции на территорию России, однако информация о данной компании, как поставщике продукции, на самих товарах не указывается), коллегия не усматривает наличия заинтересованности у данной компании в подаче возражения по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя о том, что действия лиц, подавших возражение, по оспариванию товарного знака по свидетельству №580080 являются злоупотреблением правом на основании статьи 10 Кодекса, следует отметить, что в рамках административного разбирательства данный факт не может быть установлен.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №580080 недействительным полностью.