

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.02.2023, поданное компанией «ДАЛЛАНТ С.А.», Испания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758228, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «DALLANT» по заявке № 2019733440, поданной 10.07.2019, зарегистрирован 25.05.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 758228 в отношении товаров и услуг 01, 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Мехмет Сафак КЫРАН, Турция (далее – правообладатель).

В поступившем 13.02.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 758228 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса, статей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарные знаки «DALLANT» в странах-участницах Парижской конвенции: товарный знак ЕС № 008731655 с датой подачи 24.09.1998 и датой регистрации 08.02.2010,

зарегистрированный в отношении товаров 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ; товарный знак ЕС № 000939777 с датой подачи 24.09.1998 и датой регистрации 23.12.1999, зарегистрированный для товаров 03, 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ; товарный знак Испании № 0537013 с датой подачи 02.06.1967 и датой регистрации 02.09.1968, зарегистрированный для товаров 01 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака (Мехмет Сафак КЫРАН) длительное время представлял интересы компании «ДАЛЛАНТ С.А.» в Турции, а именно, был директором дочернего предприятия указанной компании, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- лицо, подавшее возражение, поставляло дочерней компании ООО "Даллант Аврасья Арома Гыда Урюнлери Сан. Ве Тиджарет Лимитед Ширкети" товары 01, 29, 30 классов МКТУ, что подтверждается приложенными с возражением выставленными счетами и накладными за 2014, 2015, 2017, 2018 гг.;

- согласно выписке из реестра предприятий Торговой Палаты Стамбула ООО "Даллант Аврасья Арома Гыда Урюнлери Сан. Ве Тиджарет Лимитед Ширкети" осуществляло следующие виды деятельности: производство, переработка, индустриализация, оптовая и розничная купля-продажа, дистрибуция, маркетинг, импорт и экспорт натуральных ароматических веществ, полученных из материалов растительного, животного или микробиального происхождения, а также продуктов с ароматическими свойствами, отличными от натуральных ароматических веществ, ароматизаторов и т.д., относящихся к группе "деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами на основании вознаграждения или договора";

- таким образом, в период как минимум с 30 июля 2013 г. по 21 февраля 2019 г. правообладатель оспариваемого товарного знака был директором дочернего предприятия лица, подавшего возражение, в Турции, мог единолично представлять интересы этого юридического лица, совершать сделки, в том числе осуществлять права и обязанности ООО "Даллант Аврасья Арома Гыда Урюнлери Сан. Ве Тиджарет Лимитед Ширкети" в торговых операциях с ДАЛЛАНТ С.А., а значит может считаться "представителем" в смысле статьи 6-septies Парижской конвенции;

- менее чем через полгода после увольнения г-н Мехмет Сафак КЫРАН подал заявку на товарный знак № 758228 в Российской Федерации, при этом в статье 6-septies

Парижской конвенции не содержится каких-либо оговорок и ограничений относительно периода времени агентских отношений;

- оспариваемые товары и услуги являются однородными товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение;

- несмотря на то, что у лица, подавшего возражение, нет регистрации товарного знака в 35 классе МКТУ, регистрация товарного знака по свидетельству № 758228 также должна быть прекращена и в отношении услуг, так как в оспариваемой регистрации перечень услуг 35 класса МКТУ уточнен строго до товаров 01, 29 и 30 классов МКТУ;

- учитывая, что оспариваемый товарный знак тождественен знаку ЕС №008731655 и сходен до степени смешения с двумя другими товарными знаками лица, подавшего возражение, то однородными должны быть признаны не только сами товары, но и услуги по продаже таких товаров через розничные и оптовые магазины, через электронные средства или почтовые каталоги продаж.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы (копии):

- заверенная копия публикации товарного знака ЕС 008731655 [1];
- заверенная копия публикации товарного знака ЕС 000939777 [2];
- заверенная копия публикации товарного знака Испании № 0537013 [3];
- публикации в Газете Торгового Реестра Турции от 30 июля 2013 г. № 8374 [4];
- публикации в Газете Торгового Реестра Турции от 06 декабря 2017 г. № 9467 [5];
- публикация в Газете Торгового Реестра Турции от 04 марта 2019 г. № 9779 [6];
- счета и накладные №210005755, 210007159, 210013234, 210033491, 210016506 и 0210041862 [7];
- выписка из реестра предприятий Торговой палаты Стамбула [8];
- суд по гражданским делам первой инстанции №3 г.Анталья [9].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№758228 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

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

С учетом даты (10.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила), а также Парижскую конвенцию.

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.

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.

Согласно представленным сведениям [1-3] лицо, подавшее возражение, является владельцем словесного товарного знака «DALLANT» по свидетельству Европейского Союза № 008731655 [1], зарегистрированного 08.02.2010 в отношении товаров 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, словесного товарного знака «dallant» по свидетельству Европейского Союза № 000939777 [2], зарегистрированного 23.12.1999 в отношении товаров 03, 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ, словесного товарного знака «dallant» по свидетельству Европейского Союза (Испания) № 0537013 [3], зарегистрированного 02.09.1968 в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, представлены сведения о том, что правообладатель оспариваемой регистрации являлся директором ООО «Далланта Аврасья Арома Гыда Урюнлери Сан. Ве Тиджарет Лимитед Ширкети», которое являлось дочерним предприятием лица, подавшего возражение.

В материалах дела содержится информация о поставке лицом, подавшим возражение, ООО «Далланта Аврасья Арома Гыда Урюнлери Сан. Ве Тиджарет Лимитед Ширкети» товаров 01, 29, 30 классов МКТУ.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о признании компании «ДАЛЛАНТ С.А.» заинтересованным лицом в подаче рассматриваемого возражения.

Вместе с тем при анализе представленных документов на предмет их достаточности для применения оснований оспаривания и прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака, коллегией было установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «DALLANT» является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно представленной с возражением публикации в Газете Торгового Реестра Турции от 30.07.2013 г. № 8374 [4] следует, что лицо, подавшее возражение,

является единственным учредителем ООО "Даллант Аврасья Арома Гыда Урюнлери Сан. Ве Тиджарет Лимитед Ширкети" (реестровый №819711). При этом решением №2013/1 от 28 мая 2013 г. г-н Мехмет Сафак Кыран был переназначен директором ООО "Даллант Аврасья Арома Гыда Урюнлери Сан. Ве Тиджарет Лимитед Ширкети" сроком на 5 лет. На основании публикации в Газете Торгового Реестра Турции от 06.12.2017 г. № 9467 [5] (решение № 2017/2 от 26 сентября 2017 г.) его полномочия были продлены еще на 5 лет.

На основании публикации в Газете Торгового Реестра Турции от 04.03.2019 №9779 [6] должностные обязанности Мехмета Сафака Кырана, были прекращены.

В качестве доказательств хозяйственной деятельности были представлены счета, упаковочные листы, товарные накладные на поставку основ для какао-крема, различных ароматических веществ от лица, подавшего возражение, в адрес ООО "Даллант Аврасья Арома Гыда Урюнлери Сан. Ве Тиджарет Лимитед Ширкети".

Вместе с тем, несмотря на то, что правообладатель товарного знака являлся руководителем ООО "Даллант Аврасья Арома Гыда Урюнлери Сан. Ве Тиджарет Лимитед Ширкети", документов о том, что он принимал участие в подписании данных счетов между компанией «ДАЛЛАНТ С.А.» и был ознакомлен с данными материалами, то есть знал о существовании торговых взаимоотношений между указанными сторонами, в материалах дела представлено не было. Кроме того, в материалах возражения отсутствует информация о том, что правообладатель товарного знака самостоятельно от своего имени выступал в качестве исполнителя по какому-либо договору, заключенному между ним и лицом, подавшим возражение.

Каких-либо иных документальных доказательств (например, двусторонних соглашений, агентских договоров, контрактов, содержащих подпись Мехмета Сафака Кырана), из которых бы явным образом прослеживалась его осведомленность о поставке товаров под спорным обозначением, представлено не было.

Следует указать, что заседание коллегии переносилось, однако дополнительных никаких материалов, подтверждающих осуществление каких-либо

деловых или фактических хозяйственных взаимоотношений между правообладателем товарного знака и лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о недоказанности материалами возражения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №758228.