

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 07.10.2019, поданное гражданкой Фани Бен Ами, Израиль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №556442, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «ADN» по заявке № 2014723829, поданной 16.07.2014, зарегистрирован 03.11.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №556442 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Премиум", г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 03, 05, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 07.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №556442 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3, пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является владельцем бизнеса по разработке, производству и продаже косметической продукции в Израиле и за рубежом, известной под торговыми наименованиями «ADN» и «ADN - Fani Ben Ami» с 2012 года.

- заявитель является владельцем израильской компании «Alma Derm Net Ltd.» (регистрационный номер 514802974, адрес: Израиль, ул. Хабарзель 32, Тель Авив - Яффо, 6971046, дата регистрации - 29.07.2012), первые буквы названия которой образуют аббревиатуру «ADN».

- между заявителем и компанией «Alma Derm Net Ltd.» заключен договор от 02.10.2013, в соответствии с которым Фани Бен Ами предоставляет Alma Derm Net Ltd. право использовать наименования «ADN» и «ADN - Fani Ben Ami» для маркировки и распространения косметики и косметических средств;

- в целях распространения своей продукции заявитель заключил Договор от 25.10.2014 на поставку товаров с ООО «Премиум». В соответствии с указанным договором ООО «Премиум» является дистрибьютором продукции заявителя на территориях Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь и других стран СНГ. В соответствии с пунктом 1.1. названного договора, продукция маркируется обозначением «ADN»;

- 16.07.2014 ООО «Премиум» в лице генерального директора Валентины Угловой в Роспатент подана заявка №2014723829 на регистрацию товарного знака «ADN», несмотря на то, что заявитель не выражал согласия на такую регистрацию;

- заявитель является истинным владельцем обозначения, «ADN» и «ADN - Fani Ben Ami», разработчиком и производителем продукции, маркированной указанными обозначениями, а также их поставщиком для ООО «Премиум»;

- учитывая, что ООО «Премиум» нарушало свои обязательства по договору, как дистрибьютор продукции, и не предпринимало никаких действий для их устранения, он был расторгнут со стороны заявителя;

- в настоящее время ООО «Премиум» использует товарный знак по свидетельству №556442 с целью запрета продажи оригинальной продукции под названием «ADN» и «ADN - Fani Ben Ami»;

- ООО «Премиум» продолжает реализовывать косметическую продукцию под брендом «ADN» и «ADN - Fani Ben Ami», в том числе с использованием слов

«израильская косметика», однако эти товары не являются оригинальными продуктами, производителем которых выступает заявитель, которая не получала от ООО «Премииум» заказов на поставку продукции ADN с мая 2018 года;

- косметические товары, производителем которых является заявитель, под торговыми наименованиями «ADN» и «ADN - Fani Ben Ami», ввозились на территорию Российской Федерации в значительных объемах с целью дальнейшей реализации ООО «Премииум», что свидетельствует об известности как товаров и обозначений «ADN» и «ADN -Fani Ben Ami», так и лица, подавшего возражение в Российской Федерации;

- существует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку единственным легальным производителем товаров под обозначениями «ADN» и «ADN - Fani Ben Ami» является лицо, подавшее возражение;

- правообладатель имеет документальное подтверждение, что потребители, приобретая продукцию у ООО «Премииум», не раз подчеркивали, что она отличается по качеству от ранее приобретаемой;

- ООО «Премииум» реализовывает на территории Российской Федерации не оригинальную продукцию под обозначением «ADN» и «ADN - Fani Ben Ami». Такие действия направлены на использование сложившейся деловой репутации заявителя, что свидетельствует о подтвержденных фактах введения потребителей в заблуждение, относительно производителя товаров;

- в процессе работы по разработке внешнего вида упаковок косметических товаров заявитель взаимодействовал с несколькими дизайнерскими мастерскими и частными фотографами с 2012 года, что подтверждается снимками на личную камеру фотографа, хранящихся на флэш-карте и Рамочным соглашением об услугах графического оформления от 10 октября 2012 года, заключенного между дизайнером Линор Снир и заявителем, в связи с чем товарный знак «ADN» по свидетельству № 556442 является объектом авторского права, принадлежащего лицу подавшему возражение, согласно статьям 1, 2 Всемирной конвенции об охране литературных и художественных произведений от 06.09.1952, статье 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886;

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №556442 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- 1.Копия паспорта г-жи Фани Бен Ами;
- 2.Копии Сертификата основания Alma Derm Net Ltd. и Выписки из Реестра;
- 3.Израильского управления юридических лиц;
- 4.Лицензионный договор от 02.10.2013;
- 5.Копия договора на поставку товаров от 25.10.2014;
- 6.Копия претензионного письма от 15.08.2018 о расторжении договора;
- 7.Копии писем ООО «Премиум» о запрете использования обозначения «ADN» от 13.09.2018 и 19.11.2018;
- 8.Копия выписки из Бухгалтерской книги от 28.04.2019;
- 9.Копия предупредительного письма от 12.07.2017;
- 10.Копии инвойсов от 18.09.2014 № 348 и от 28.03.2015 № 2803;
- 11.Копии заявлений на перевод в иностранной валюте от 30.03.2015 № 5, от 06.08.2015 № 10, от 03.09.2015 № 11;
- 12.Копии экспортных накладных от 08.03.2015 № 0541145223, от 25.12.2014 № 0446765091, от 16.04.2014 №0441947637;
- 13.Копии писем от 30.07.2018;
- 14.Копии фотографий;
- 15.Копии писем от граждан Израиля Ури Груна и Линор Снир от 07.01.2019 и от 13.12.2018;
- 16.Flash - карта, копия договора о консультационных услугах и маркетинге от 01.04.2013;
- 17.Копия рамочного соглашения от 12.10.2012 с Линор Снир;
- 18.Копия ценового предложения от 11.10.2012;
- 19.Копии эскизов упаковки от 21.10.2012;

20.Копии эскизов упаковки от 29.10.2012 ;

21.Образцы упаковок и препарата;

22.Копия письма от Г.Н. Косметике Лтд.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №556442, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, не представил отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем, на заседании коллегии представитель правообладателя устно выразил несогласие относительно доводов лица, подавшего возражение.

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

С учетом даты (16.07.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 подпункту 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 произведения науки, литературы или искусства, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №556442, поскольку лицо подавшее возражение считает, что регистрация оспариваемого товарного знака, нарушает его авторские права, а кроме того, способно ввести потребителя в заблуждение в связи с использованием данного обозначения в хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение до даты подачи заявки оспариваемого товарного знака.

ADN

Оспариваемый товарный знак « » представляет собой обозначение, выполненное оригинальным шрифтом в виде трех заглавных букв латинского алфавита зеленого цвета. Правовая охрана товарному знаку с приоритетом от 16.07.2014 предоставлена 03.11.2015 в отношении товаров и услуг 03, 05, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В рамках доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит авторское право на обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку «ADN» - названию, под которым выпускается и маркируется линия товаров косметических средств.

Представленное рамочное соглашение от 12.10.2012, заключенное с дизайнером Линор Снир и лицом, подавшим возражение, не является документом подтверждающим факт возникновения авторского права на оспариваемое обозначение, поскольку данное соглашение представляет собой промежуточный документ, который определяет договорённость сторон о том, как будет происходить сотрудничество и не содержит спорного обозначения.

Представленные образцы упаковок, маркированных спорным обозначением, не содержат даты их производства. По копиям эскизов упаковки невозможно определить дату их создания. Из представленных переписок с дизайнером невозможно сделать вывод, о каком именно обозначении в них идет речь. Договор о консультационных услугах и маркетинге от 01.04.2013 подтверждает оказание услуг, однако, из договора следует, что объектом авторского права являются непосредственно сами фотографии, а не обозначение, воспроизводящее оспариваемый товарный знак. Лицензионный договор от 02.10.2013 содержит в себе обозначение, отличное от заявленного, а именно словесного обозначения «AND- Alma Derm Net» и «AND – Fani Ben Ami», в то время как оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, состоящее из трех заглавных букв «ADN». Часть документов содержат дату позднее, даты приоритета (16.07.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №556442.

Кроме того, согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

Элемент «ADN», воспроизводящий оспариваемый товарный знак, не может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора, поскольку не носит творческий характер и не является оригинальным, так как не выполнен с использованием оригинальной художественной проработки, выполнен с использованием шрифта «Pirulen RegularbyTypodermic», разработанного иным лицом.

Охрана и защита дизайна логотипа как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляется лишь в случае, если такая часть используется без отрыва от всего произведения в целом.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №556442 положениям, предусмотренным требованиями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мотивов несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал, что элемент «ADN» не имеет лексического значения. Таким образом, сам по себе оспариваемый товарный знак «ADN» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам и услугам 03,05,35,41 классов МКТУ обозначение «ADN» само по себе является фантазийным.

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. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная

связь между указанным лицом и товарами и услугами 03,05,35,41 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «ADN» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением «ADN» и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №556442.