

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 06.12.2016, поданное компанией PRIVIA Co., Ltd., Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591319, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «PRIVIA» по заявке №2014739495 с приоритетом от 26.11.2014 зарегистрирован 18.10.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №591319 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Пасифик Кареян Групп», Приморский край, г.Владивосток (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти 06.12.2016 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является тождественным фирменному наименованию компании PRIVIA Co., Ltd., основанной в 2006 году в Сеуле, Республика Корея, являющейся ведущим производителем косметической продукции, предназначеннной, в том числе, для макияжа и ухода за кожей;

- за годы успешного существования корейская компания PRIVIA заняла достойную позицию в своем производственном сегменте, приобрела известность и заслужила признание потребителей;

- благодаря маркетинговой стратегии косметическая продукция PRIVIA легко идентифицируется потребителями как товары данного производителя, известного во многих странах;

- товарный знак «PRIVIA» по свидетельству №ТМ358049 с приоритетом от 07.12.2010 в отношении товаров 03 класса МКТУ был зарегистрирован в Таиланде на имя лица, подавшего возражение, с целью защиты своих прав;

- продукция компании PRIVIA, маркированная обозначением «PRIVIA», в течение длительного времени широко представлена на российском рынке и пользуется спросом у потребителей;

- таким образом, оспариваемый знак воспроизводит фирменное наименование и бренд компании «PRIVIA», известные в Российской Федерации;

- ввиду высокой репутации компании PRIVIA, известности ее фирменного наименования и товарного знака «PRIVIA», использование оспариваемого товарного знака по свидетельству №591319 будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- с 2012 года дистрибутором компании PRIVIA в России является правообладатель оспариваемого товарного знака, что подтверждается представленными к возражению материалами;

- по мнению лица, подавшего возражение, между ним, как производителем косметики и его дистрибутором – правообладателем оспариваемого товарного знака, распространяющим продукцию «PRIVIA» в России имеются агентские отношения;

- в связи с изложенным, действия правообладателя товарного знака по свидетельству №591319, расцениваются как акт недобросовестной конкуренции.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить

возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591319 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства № 591319 на товарный знак «PRIVIA» (1);
- информация о регистрации знака «PRIVIA» в Таиланде (2);
- копия контракта на поставку продукции от 07.02.2012 (3);
- материалы российских электронных ресурсов о товарах производства компании «PRIVIA» (4);
- материалы Интернет-ресурсов с информацией об ООО «ПАСИФИК КАРЕЯН ГРУПП» (5).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.11.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №591319 правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный Кодекс, Парижскую конвенцию 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.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 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 установлено, что «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».

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №591319 представляет собой словесное обозначение «PRIVIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов (1-5), показал следующее.

Документы (4-5) не могут быть приняты во внимание, поскольку содержат дату более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №591319.

В отношении доводов лица, подавшего возражения, о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, необходимо отметить следующее.

В возражении лицом, его подавшим, не представлено сведений о том, что компания «PRIVIA Co., Ltd.» на протяжении длительного времени производила косметическую продукцию под обозначением «PRIVIA» и поставляла её на территорию Российской Федерации.

Так, представленный контракт (3), заключенный между правообладателем товарного знака и лицом, подавшим возражение, не содержит упоминание какого-либо товара и его маркировки. Кроме того, к указанному контракту не представлены документы, подтверждающие его исполнение (например, товарно-транспортные накладные, инвойсы, платежные поручения и т.д.).

Представленная на сайте <http://ocosmetice.ru/> информация о косметике «PRIVIA», опубликованная 18.08.2014, не содержит сведений о лице, подавшем возражение, как

производителе данной косметики. В этой связи не представляется возможным соотнести продукцию, маркованную товарным знаком «PRIVIA», с каким-либо производителем, в том числе с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, следовательно, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В возражении не представлены также документальные доказательства, свидетельствующие о дате и месте регистрации фирменного наименования компании «PRIVIA Co., Ltd.», сведения о производстве и поставке продукции под обозначением «PRIVIA» на территорию Российской Федерации.

Учитывая изложенное, отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №591319 противоречит пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, признан коллегией необоснованным на основании следующего.

Действительно, на имя лица, подавшего возражение, был зарегистрирован в Таиланде товарный знак «PRIVIA» с приоритетом от 07.12.2010 в отношении товаров «средства для ухода за кожей косметические, кремы для лица очищающие, маски косметические, средства солнцезащитные, лосьоны для ухода за телом, крема косметические отбеливающие, наборы косметические» (1-2).

Что касается представленного контракта на поставку товара (3), то коллегия отмечает, что в нем не указано в отношении каких товаров под каким товарным знаком он был заключен. В этой связи невозможно соотнести данный контракт с оспариваемым товарным знаком и каким-либо конкретным товаром. Следовательно, на основании данного контракта нельзя сделать вывод о том, что правообладатель как

агент или представитель знал о наличии продукции лица, подавшего возражение, маркированного товарным знаком «PRIVIA».

Вышеизложенное не позволяет коллегии сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак противоречит статье 6-septies Парижской конвенции.

Принимая во внимание изложенное, доводы возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №591319 в отношении товаров 03 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, предусмотренных пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса и статьей 6-septies Парижской конвенции, являются необоснованными.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №591319.**