

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.11.2019, поданное Бьюти & Нури Ко., Лтд., Южная Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №565962, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2014722371 с приоритетом от 04.07.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.02.2016 за №565962 в отношении товаров 03 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Космера», Москва, (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №565962 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, включающего словесные элементы

«DIAFORCE» и «gold» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде стилизованных изображений звезд и алмазов.

Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: светло-желтый, желтый, темно-желтый, светло-коричневый, розовый, коричневый, серый, белый.

В Роспатент 15.11.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1), 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Бьюти & Нури Ко., Лтд. осуществляет деятельность в области производства и продвижения косметической продукции под обозначением «DIAFORCE GOLD». Компании принадлежит исключительное право на товарный знак «DIAFORCE» с приоритетом от 14.11.2013, номер регистрации 11119111, правовая охрана которому предоставлена на территории Китайской Народной Республики в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; чистящие средства; чистящие составы; парфюмерные масла для производства косметических препаратов; косметические средства; тоники для волос; средства для ухода за зубами; парфюмерия; косметические средства для животных; освежители воздуха» – (2);

- экспорт косметической продукции в Россию до даты приоритета товарного знака осуществляла аффилированная с лицом, подавшим возражение, компания JT CO., LTD.;

- косметическая продукция под обозначением «DIAFORCE GOLD» неоднократно демонстрировалась компанией JT CO., LTD в международных выставках косметической промышленности, проходивших в Гонконге в 2012 и 2013 годах;

- косметическая продукция под товарным знаком (2) приобрела широкую известность, как на территории Российской Федерации, так и в других странах;

- анализ оспариваемого знака (1) с товарным знаком (2), принадлежащим лицу, подавшему возражение, показал их сходство, при этом сравниваемые знаки (1) и (2) используются для маркировки идентичных товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ;

- использование оспариваемого знака (1) при маркировке товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, относящихся к области производства, распространения и продаже косметической продукции, может привести к смешению товаров и услуг. Кроме того, потребители, знакомые с продукцией лица, подавшего возражение, могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги);

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, обусловлено следующим:

- как было указано выше, лицо, подавшее возражение, является корейским производителем косметики под обозначением «DIAFORCE GOLD», которое является произведением дизайна. Данный дизайн представляет собой композицию в виде оригинально исполненного словесного элемента «DIAFORCE GOLD», выполненного в две строки в оригинальной графической манере, при этом в букве «I» верхняя точка заменена на звёздочку, и изображения стилизованных алмазов и звезд, а также двух волнистых линий, сближающихся к правому краю;

- данное произведение дизайна полностью совпадает с оспариваемым знаком (1), которое было создано задолго до даты (04.07.2014) приоритета оспариваемого знака, что подтверждается датой (14.11.2013) приоритета товарного знака «DIAFORCE» (2), а также датами (2012, 2013гг.) участия продукции, маркированной знаком (2) на выставках;

- таким образом, правообладатель оспариваемого знака (1) нарушает авторское право на произведение дизайна «DIAFORCE GOLD», право на которое принадлежит лицу, подавшему возражение;

- наличие товарного знака (2), сходного до степени смешения с оспариваемым знаком (1), позволяют сделать вывод о его несоответствии требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- действия правообладателя, предпринятые по регистрации товарного знака «DIAFORCE GOLD» по свидетельству № 565962 на свое имя, могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, целью которой является незаконное приобретение прав на средство индивидуализации, ранее созданное лицом, подавшим возражение;

- изложенные выше доводы позволяют усмотреть прямую заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании товарного знака по свидетельству №565962, поскольку данные исключительные права являются препятствием к осуществлению им хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации под обозначением «DIAFORCE GOLD», что также подтверждается претензионным письмом, направленным правообладателем оспариваемого товарного знака 28.02.2019 в адрес ООО «Инвест» (предприятие, отвечающее за распространение и продажу косметической продукции под товарным знаком лица, подавшего возражение, в России).

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №565962 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Сведения о регистрации товарного знака № 11119311 в КНР с переводом на русский язык;
3. Сертификаты экспортной декларации с переводом на русский язык;
4. Сведения о передаче товарного знака № 11119311 на имя лица, подавшего возражение, с переводом на русский язык;
5. Распечатки с сайтов <http://www.beautynnuri.com/default/en/rnain.php>, <https://beautynuri.fm.alibaba.com/> сведений о продукции «DIAFORCE GOLD»;
6. Буклеты и фотографии с международной выставки косметической промышленности COSMOPROF за 2012, 2013 годы;

7. Претензионное письмо исх. № 5 от 28.02.2019, направленное правообладателем оспариваемого знака в адрес ООО «Инвест»;
8. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Космера» (правообладатель оспариваемой регистрации) осуществляет деятельность в области распространения и продажи косметической продукции под оспариваемым товарным знаком, производителем которых является корейская компания MISKIN CO., LTD;

- корейская компания MISKIN CO., LTD. имеет свидетельство о регистрации авторского права на территории Республика Корея на произведение искусства «DiaForce Hydrogel Eye Patch Gold», дата создания произведения май 2009, что подтверждается свидетельством № С-2015-025039 от 27.10.2015, и произведение искусства «DiaForce Hydrogel Eye Patch Black», дата создания произведения май 2009, что подтверждается свидетельством № С-2015-025040 от 27.10.2015;

- косметическая продукция «DiaForce», произведенная компанией MISKIN CO., LTD., приобрела широкую известность еще задолго до того, как лицо, подавшее возражение, начало свою деятельность в области производства, распространения и продажи косметической продукции под оспариваемым товарным знаком «DIAFORCE GOLD»;

- правообладатель обращает внимание, что лицо, подавшее возражение (корейская компания Бьюти&Нури Ко., Лтд.), не могло не знать о корейской компании MISKIN CO., LTD. – производителе косметической продукции «DiaForce» и известности выпускаемой этой компании продукции, которая появилась на рынке, ранее даты начала производства лицом, подавшим возражение.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №565962.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие документы (копии):

9. Эксклюзивный дистрибьюторский договор № MISKIN-KOSMERA 01 от 03.12.2012;
10. Декларации на товары, 2012, 2013, 2015, 2016гг.;
11. Сертификат соответствия на производство, поставку и обслуживание косметических средств для лица;
12. Свидетельство о регистрации компании MISKIN CO., LTD.;
13. Письмо-согласие на регистрацию товарного знака «DIAFORCE GOLD» по заявке №20147222371 (оспариваемый товарный знак) на имя ООО «Космера»;
14. Сертификаты регистрации авторских прав (№ С-2015-025039 от 27.10.2015; №С-2015-025040 от 27.10.2015) на произведение искусства/прикладное искусство/графика на территории Республики Корея;
15. Распечатки фото-разработок дизайна упаковок косметической продукции «DiaForce»;
16. Налоговая накладная;
17. Заявки на заказ;
18. Распечатки дизайна упаковки косметической продукции «DiaForce» для экспорта в Японии, 2009г.;
19. Реклама продукции компании MISKIN в японских журналах, 2009, 2010гг.;
20. Распечатка отзыва японского блогера, распечатка фото презентации в японском телемагазине (с канала YouTube), 2012г.;
21. Сертификат об окончании экспортного отчета (перед отправкой, форма А) за 2012г.;
22. Распечатка из сети Интернет с российского сайта koreamama.ru сведений о продукции компании MISKIN «DIAFORCE GOLD»;
23. Дипломы об участии правообладателя в выставках за 2012-2014, 2016 гг.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, представило, дополнительные пояснения, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы [9, 10, 12, 14, 18, 21, 23], представленные правообладателем, не могут служить надлежащими доказательствами, подтверждающими его доводы;

- компании MISKIN не является обладателем авторских прав на дизайн «DIAFORCE», что подтверждается судебным решением [25] и выпиской из реестра авторских прав [24], в связи с чем компания MISKIN не могла предоставить разрешение на регистрацию и использование обозначения «DIAFORCE» обществу «Космера».

В подтверждение изложенного, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы (копии):

24. Копии сведений о регистрации авторских прав компании MISKIN из реестра авторских прав Республики Кореи на 14.02.2020;

25. Решение Верховного суда 2-е отделение по делу 201826Da263397 от 14.08.2018;

26. Судебное решение Суда по патентным делам 21-е отделение по делу 2017Na2707 от 26.07.2018;

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей заявки в Роспатент.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (04.07.2014) приоритета товарного знака по свидетельству № 565962 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

Таким образом, положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемому возражению не применимы, поскольку данная правовая норма была внесена Федеральным законом от 12.03.2014, вступившим в силу с 1 октября 2014, т.е. позднее даты (04.07.2014) приоритета оспариваемой регистрации.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 9 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса и 2.10 Правил 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, 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.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.


Подача возражения осуществлена Бьюти & Нури Ко., Лтд., Южная Корея являющейся обладателем исключительного права на товарный знак «DIAFORCE» с приоритетом от 14.11.2013, номер регистрации 11119111, правовая охрана которому

предоставлена в отношении товаров 03 класса. Также с материалами возражения представлена копия претензии правообладателя оспариваемого товарного знака, согласно которой им указывается на незаконное использование лицом, подавшим возражение, обозначения «DIAFORCE GOLD».

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес к устранению препятствий для осуществления использования названного обозначения с соеой деятельности.

Таким образом, Бьюти & Нури Ко., Лтд., Южная Корея может быть признано заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №565962 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, включающего словесные элементы «DIAFORCE» и «gold» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде стилизованных изображений звезд и алмазов. В слове «DIAFORCE» буква «i» выполнена в оригинальной графике.

Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: светло-желтый, желтый, темно-желтый, светло-коричневый, розовый, коричневый, серый, белый.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение

возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров (услуг), о территории и объемах поставляемых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат каких-либо документальных подтверждений того, что компания Бьюти & Нури Ко., Лтд., Южная Корея осуществляет деятельность по производству и продаже косметической продукции.

Так, в представленных (в количестве четырех штук) сертификатах экспортных деклараций [3] производителем косметической продукции под обозначением «DIAFORCE» является компания JT CO., LTD., т.е. другая компания.

При этом довод лица, подавшего возражение, о том, что компания JT CO., LTD и лицо, подавшее возражение, являются аффилированными компаниями, носит декларативный характер и не подтвержден фактическими документами, которые могли бы свидетельствовать о том, что косметическая продукция, маркированная обозначением «DIAFORCE», происходит из одного коммерческого источника.

Следует также отметить, что в трех экспортных декларациях [3], в качестве страны назначения указана страна Гонконг. И только в одной декларации [3] в качестве страны назначения – Россия, при этом данная экспортная декларация датирована 27.04.2014, т.е. не задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации и поставщиком являлась компания «МЕЙК ГРУПП», т.е. другое юридическое лицо. При этом материалы возражения не содержат документального подтверждения, того, что компания «МЕЙК ГРУПП» является компанией, осуществляющей действия по продвижению на территории России косметической продукции лица, подавшего возражение.

Материалы возражения также не содержат документального подтверждения, довода лица, подавшего возражения, о том, что ООО «Инвест» является компанией, осуществляющей действия по продвижению на территории России косметической продукции лица, подавшего возражение.

С учетом изложенного выше сведения об участии компании JT CO., LTD в международных выставках в 2012, 2013 гг. [6] не могут служить подтверждение довода лица, подавшего возражение, об использовании им обозначения «DIAFORCE» с 2012 года.

В представленных распечатках из сети Интернет [5] отсутствует дата их распечатки (что не позволяет соотнести с датой приоритета оспариваемой регистрации), либо датированы датой (13.11.2019), т.е. относятся к периоду после даты (04.07.2014) приоритета оспариваемой регистрации.

Иных материалов (например, договоров, российских грузовых таможенных деклараций, заверенных удостоверительными отметками таможенного учреждения Российской Федерации, которые подтверждали бы факты законного пересечения этими товарами государственной границы Российской Федерации, объемы производимой и реализуемой продукции под обозначением «DIAFORCE», и др.), свидетельствующих о длительности и интенсивности использования на российском рынке косметической продукции, маркированной обозначением «DIAFORCE», лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 565962 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) на соответствие требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса показало следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, компания Бьюти & Нури Ко., Лтд., Южная Корея с 2012 года является обладателем авторского права на произведение дизайна, представляющего собой композицию в виде оригинально исполненного

словесного элемента «DIAFORCE GOLD», выполненного в две строки в оригинальной графической манере, при этом в букве «I» верхняя точка заменена на звёздочку, и изобразительных элементов в виде стилизованных алмазов и звезд, а также двух волнистых линий, сближающихся к правому краю.

Вместе с тем, согласно доводам правообладателя автором произведения искусства в виде композиции, включающей словесные элементы «DiaForce Hydrogel Eye Patch Gold» или «DiaForce Hydrogel Eye Patch Black», в которых в словесном элементе «DIAFORCE в букве «I» верхняя точка заменена на звёздочку, и изобразительные элементы в виде стилизованных алмазов и звезд, а также двух волнистых линий, сближающихся к правому краю и изобразительные является корейская компания MISKIN CO., LTD. Авторское право на данные дизайн возникло в 2009 году [14].

В сложившейся ситуации просматривается столкновение мнений двух лиц относительно обладания исключительным правом на произведение искусства.

Без установления авторских прав, которые содержатся в оспариваемом товарном знаке, вопрос о законности его регистрации разрешить не представляется возможным.

Следует отметить, что коллегия устанавливает фактические обстоятельства, связанные с соблюдением порядка регистрации товарного знака, но не разрешает спор об авторском праве. Этот спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на судебные решения [25, 26] и выписку из реестра авторских прав [24] республики Кореи, то следует отметить, что данные материалы не заверены печатью переводческой компании, в связи с чем не могут в полной мере свидетельствовать о достоверности их перевода на русский язык.

Таким образом, поскольку при регистрации оспариваемого товарного знака правообладателем требования, установленные пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса, в части касающейся предоставления согласия обладателя авторского права на товарный знак, соблюдены, а при рассмотрении возражения установлен факт наличия спора об авторском праве, коллегия не располагает достаточными

основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия не располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя, направленные на регистрацию оспариваемого товарного знака, следует признать злоупотреблением права, актом недобросовестной конкуренции, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 565962.