

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 27.04.2023, поданное компанией «Kolmar UK Co., Ltd.», Республика Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887557, при этом установлено следующее.

Botamix

Оспариваемый товарный знак «**Botamix**» по заявке № 2021779921, поданной 02.12.2021, зарегистрирован 16.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 887557 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на АО «ЭРКАФАРМ», Россия (далее – правообладатель).

В поступившем 27.04.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 887557 произведена в нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса, статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- корейской компании «Kolmar UX Co., Ltd.», ранее известной как «NATURAL STORY Co., Ltd.» принадлежат исключительные права на серию товарных знаков

«Botamix», как зарегистрированных в ряде стран-участниц Парижской конвенции, так и поданных на регистрацию заявок с более ранней датой приоритета, чем оспариваемый товарный знак;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит вышеуказанные товарные знаки, поскольку содержит идентичную словесную часть «Botamix», при этом спорный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ, являющихся идентичными/однородными товарам, в отношении которых охраняется серия знаков лица, подавшего возражение;

- лицом, подавшим возражение, была произведена подача заявки №2022738800 на регистрацию обозначения «Botamix» в качестве товарного знака в России. В ходе экспертизы заявленного обозначения по данной заявке экспертом был противопоставлен оспариваемый товарный знак;

- в рамках комплекса мероприятий по расширению бизнеса в 2021 году лицом, подавшим возражение, были направлены в Россию образцы продукции. Одним из лиц, которым были направлены образцы продукции, являлось АО "ЭРКАФАРМ", которое планировало продажу и продвижение данной продукции на российском рынке. Таким образом, АО "ЭРКАФАРМ", будучи агентом лица, подавшего возражение, в России, подало от своего имени заявку на регистрацию в качестве товарного знака в Российской Федерации обозначение, воспроизводящее товарные знаки лица, подавшего возражение. При этом компания «Kolmar UX Co., Ltd.» не предоставляла АО "ЭРКАФАРМ" разрешение на регистрацию спорного знака на его имя в России.

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

1. распечатка товарного знака по свидетельству № 887557;
2. выписка, подтверждающая изменение наименования «Kolmar UX Co., Ltd.»;
3. свидетельства /извлечения из базы данных в отношении товарных знаков компании «Kolmar UX Co., Ltd.» с переводом на русский язык;
4. распечатка заявки на товарный знак № 2022738800;
5. документы, подтверждающие квалификацию переводчика.

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

№887557 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №887557, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 29.06.2023, выразил устное несогласие с доводами возражения. На основании чего правообладателем была изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №887557.

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

С учетом даты (02.12.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с пунктом 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 пункту 1 статьи 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 действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия руководствовалась следующими нормами. 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. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «Botamix», зарегистрированных на территории стран-участниц Парижской конвенции. Указанное обозначение воспроизводится и в оспариваемом знаке. Согласно возражению, компания «Kolmar UX Co., Ltd.» поставила образцы продукции под обозначением «Botamix» правообладателю. Компания «Kolmar UX Co., Ltd.» подала заявку на регистрацию обозначения «Botamix» в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, в процессе экспертизы которой был противопоставлен оспариваемый знак. Изложенное в совокупности позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения по приведенному в нем основанию.

Botamix

Оспариваемый товарный знак «**Botamix**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «В» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку явился довод о том, что его регистрация была произведена в нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Исходя из требований действующего законодательства лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом, должен быть подтвержден факт наличия агентских

отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый знак обслуживания, на дату приоритета этого знака, а также тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на агента, и товарным знаком (знаком обслуживания) лица, подающего возражение.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «Botamix», зарегистрированного в Республике Корея (№40-1283436), товарного знака «Botamix», зарегистрированного в Малайзии (№TM2021018179), товарного знака «Botamix», зарегистрированного в Европейского Союзе (№018508541), товарного знака «Botamix», зарегистрированного в Японии (№6471251). Таким образом, компания «Kolmar UK Co., Ltd.» является обладателем права товарные знаки «Botamix», сходные с оспариваемым знаком, в государствах-участницах Парижской конвенции.

Вместе с тем, с возражением не представлено ни одного документа, подтверждающего наличие деловых или фактических хозяйственных взаимоотношений между лицом, подавшим возражение (или его представителем), и правообладателем оспариваемого товарного знака, которые могли бы быть квалифицированы в качестве агентского соглашения сторон, касающегося товаров, корреспондирующих товарам оспариваемой регистрации. Материалов, подтверждающих поставки продукции от лица, подавшего возражение, в адрес правообладателя также не представлено. В связи с изложенным, правообладатель не может быть признан агентом (или представителем) лица, подавшего возражение.

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 27.04.2023, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №887557.