

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 от 31.07.2015, поданное компанией ASOS plc, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058768, при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1058768 с конвенционным приоритетом от 19.01.2010 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) на имя Roger MAIER, Швейцария (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 09, 12, 18, 25 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1058768 представляет собой стилизованное изображение заглавной буквы «А» в овале.

В возражении от 31.07.2015 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, она была предоставлена в нарушение требований статьи 1478 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Roger MAIER, via Bresce, 1 CH-6854 San Pietro di Stabio (CH) не зарегистрирован и никогда не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Швейцарии;

- вышеуказанное подтверждается заявлением зарегистрированного адвоката Швейцарии, партнера юридической фирмы «Walder Wyss Ltd.», Маркуса Фрика,

составленным по результатам поиска, проведенного им по базе данных Коммерческого Реестра Швейцарии;

- в Российской Федерации не зарегистрирован индивидуальный предприниматель Roger MAIER (Роджер Майер), равно как и не зарегистрировано юридическое лицо с наименованием «Роджер Майер»;

- таким образом, ни на момент регистрации, ни на настоящий момент правообладатель оспариваемой международной регистрации №1058768 не являлся и не является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном порядке;

- учитывая изложенное, Roger MAIER, via Bresce, 1 CH-6854 San Pietro di Stabio (CH) не может являться обладателем исключительного права на знак по международной регистрации №1058768.

В обоснование заинтересованности в подаче возражения от 31.07.2015 лицо, его подавшее, приводит следующие аргументы:

- английская компания, известная в настоящее время как «ASOS plc», была создана в июне 2000 года и является холдинговой компанией группы компаний «ASOS»;

- «ASOS plc» является глобальным онлайн-поставщиком модной одежды и аксессуаров, в том числе на территорию Российской Федерации. Все товары, предлагаемые на сайте нашего доверителя, реализуются через Интернет-магазин www.asos.com и www.asos.com.ru;

- сведения о деятельности «ASOS plc» имеются на других сайтах, в том числе на сайте журнала моды Cosmopolitan, а также на сайте Вики-шопия (разновидность Википедии).

Активное присутствие компании «ASOS plc» на российском рынке подтверждается также следующими доказательствами:

- данными авторитетнейшего Интернет-ресурса Comscore (за период 2009-2013 гг.), показывающими проекцию количества российских посетителей компании ASOS (через веб-сайты asos.com и asosplc.com);

- распечатками страниц компании ASOS из различных социальных сетей, таких как «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Youtube», демонстрирующими большую популярность бренда ASOS среди российских потребителей;

- распечатками страниц сайта лица, подавшего возражение, (www.asosplc.com) с информацией о наградах, полученных им в связи с деятельностью по реализации товаров.

Лицо, подавшее возражение, реализует в Российской Федерации товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. При этом, на своей продукции «ASOS plc» использует логотип, представляющий собой стилизованную букву «A».

Учитывая вышеизложенное, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1058768.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058768 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- публикация знака по международной регистрации №1058768 (1);
- заявление адвоката Швейцарии Маркуса Фрика (2);
- информация о компании «ASOS plc» и её деятельности в России из общедоступных источников (3);
- данные Интернет ресурса Comscore о количестве посещений сайтов компании-заявителя Интернет-пользователями из России (4);
- распечатки страниц компании «ASOS plc» из различных социальных сетей (5);
- распечатки страниц сайта www.asosplc.com с информацией о наградах (6);

- скриншоты сайтов, касающихся товаров и услуг, реализуемых/оказываемых «ASOS plc» (7);

- распечатки, касающиеся логотипа «А» лица, подавшего возражение (8).

В поступившем в Роспатент письме от 07.09.2015 лицо, подавшее возражение, просит считать отозванным возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058768.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.01.2010) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1058768 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 3 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 с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений может быть принято решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

При рассмотрении возражения от 31.07.2015 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1058768 коллегией были выявлены обстоятельства, исключающие возможность принятия по нему решения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что лицо, подавшее возражение, воспользовавшись своим правом, отозвало поданное возражение от 31.07.2015 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058768, что в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС является основанием для прекращения делопроизводства по возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 31.07.2015 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058768.