

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 13.08.2013, поданное компанией Панаше Линжери Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №350227, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006733714 с приоритетом от 21.11.2006 зарегистрирован 16.05.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №350227 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Брэнд Люкс", г. Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «PANACHE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам 15.08.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №350227 в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Панаше Линжери Лимитед является одним из ведущих производителей известного в мире, в том числе в России, корректирующего нижнего белья для женщин под товарным знаком «PANACHE», следовательно, регистрация товарного знака «PANACHE» на иное лицо препятствует экономической деятельности компании на территории Российской Федерации;

- словесное обозначение «PANACHE» зарегистрировано в качестве товарного знака на имя компании Панаше Линжери Лимитед в ряде стран, в том числе и в стране происхождения - Великобритании;

- история развития Панаше Линжери началась с 1982 года. Сейчас компания Панаше Линжери Лимитед является известной британской фирмой - производителем женского корректирующего нижнего белья. Обозначение «PANACHE» стало хорошо узнаваемым в 25 странах мира. В 2003 году компания открыла свой офис в Нью-Йорке, а центром продаж в Азии стал Гонконг. Кроме того, компания является обладателем трех наград за достижения в экспорте английских товаров;

- компания Панаше Линжери Лимитед подписала соглашение с компанией Пан Интернешнл Концерн Лимитед с целью осуществления экспорта товаров на территорию России, Белоруссии и Украины;

- в 2002 году компанией Пан Интернешнл Концерн Лимитед в лице Директора г-на Эдуна Френсиса было подписано дистрибьюторское соглашение с Обществом с ограниченной ответственностью «Арталекс-М», а впоследствии с Обществом с ограниченной ответственностью «Кортекс» в лице Генерального директора Ухиной Татьяны Евгеньевны, с целью распространения продукции на территории России и Белоруссии;

- начиная с 2006 года, после окончания срока действия договора с ООО «Кортекс», компания Пан Интернешнл Концерн Лимитед вступила в дистрибьюторские отношения с ООО «Брэнд-Люкс», учредителем которого, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, также является Ухина Татьяна Евгеньевна;

- вся продукция «PANACHE» на территории Российской Федерации в основном реализовывается через сеть магазинов «Секрет Татьяны». В 2004 году была подана заявка на регистрацию товарного знака «Секрет Татьяны» на имя ООО «Атралекс-М», права на который впоследствии были переданы г-же Ухиной Татьяне Евгеньевне по договору об уступке товарного знака в отношении всех товаров и услуг от 11 декабря 2006 г.;

- на протяжении длительного периода времени, до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, продукция «PANACHE» реализовывалась на территории России через официального дистрибьютора, с которым заявитель был связан определенными отношениями, и была известна российскому потребителю. При этом

никакого разрешения на регистрацию указанного товарного знака данный дистрибьютор не получал;

- до даты приоритета оспариваемой регистрации, благодаря значительным продажам продукции «PANACHE» производства компании Панаше Линжери Лимитед и рекламным кампаниям потребитель с высокой степенью вероятности знал о данном производителе нижнего белья для женщин, в связи с чем оспариваемая регистрация в части товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №350227 недействительным полностью.

К возражению были представлены следующие материалы:

1. Копия заявки на товарный знак «PANACHE» № 350227 на 2 л.;
2. Публикация в журнале «Дамское белье и колготки», № 1, 2005 г. на 6 л.;
3. Данные о товарном знаке «PANACHE» в Великобритании и копия заявки СТМ с переводом на русский язык на 8л.;
4. Дистрибьюторский договор от 1 марта 2005 г. с переводом на русский язык на 6 л.;
5. Письмо подтверждение от 3 мая 2012 г. с переводом на русский язык на 2 л.;
6. Таможенные декларации за период с 2001 г. по 2004 г. на 9 л.;
7. Соглашение о партнерстве от 1 июня 2002 г. с переводом на русский язык на 4 л.;
8. Дистрибьюторский договор № RU/58542409/00002 от 10 сентября 2002 г. на 4 л.;
9. Счет от 30 июля 2002 г. с переводом на русский язык на 2 л.;
10. Письмо-подтверждение от 22 января 2003 г. с переводом на русский язык на 2 л.;
11. Договор № 2/08-04 от 2 августа 2004 г. на 9 л.;
12. Счета за период с 2004 г. по 2005 г. с переводом на русский язык на 12 л.;
13. Письмо-подтверждение от 11 апреля 2004 г. на 1 л.;
14. Документы, подтверждающие наличие дистрибьюторских отношений с ООО «Брэнд-Люкс» с переводом на русский язык на 9 л.;
15. Сведения из ЕГРЮЛ о правообладателе на 7 л.;
16. Копия заявки на товарный знак «Секрет Татьяны» на 2 л.;
17. Копия протокола в порядке обеспечения доказательств от 22 июля 2013 г. в отношении содержания сайта [www.secret-t.ru](http://www.secret-t.ru) на 75 л.;
18. Распечатка из базы данных сервиса WHOIS на 2 л.;
19. Публикация в журнале «Top Beauty », март, 2005 г. на 3 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 13.08.2013, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака «PANACHE» на имя ООО «Брэнд Люкс» была осуществлена исключительно в интересах компании – производителя товара Панаше Линжери Лимитед;

- компания Панаше Линжери Лимитед долгое время не предпринимала каких-либо действий для защиты обозначения «PANACHE»;

- регистрация оспариваемого товарного знака была защитной мерой, призванной противодействовать возможным нелегальным поставкам и проникновению на территорию Российской Федерации контрафактного товара;

- для продвижения на рынке продукции под маркой «PANACHE» компания ООО «Брэнд Люкс» производила значительные затраты на рекламу, были открыты магазины, где продавался товар под маркой «PANACHE»;

- на протяжении всего времени продвижения товаров под маркой «PANACHE» на российском рынке ни ООО «Брэнд Люкс», ни Ухина Т.Е. не связывали марку «PANACHE» со своими именами и не пытались создать впечатление у потребителя, что товар произведен непосредственно ими, напротив, в рекламных материалах всячески подчеркивалось английское происхождение товаров;

- наличие регистрации товарного знака «PANACHE» позволяло ООО «Брэнд Люкс» под его защитой разворачивать дорогостоящую рекламную компанию и ориентировать потребителя на английскую продукцию.

К отзыву были приложены следующие документы:

20. Копии журнальных публикаций с 2005 по 2010 годы, на 58 л.;
21. Копии договоров на размещение рекламы в метрополитене и в СМИ на 14 л.;
22. Копии писем от руководителей профильных журналов на 1 л.;
23. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 02.10.2008 г. на 2 л.;
24. Контракт о международной поставке товара на 60 л.;
25. Контракт о дистрибьюции на 2 л.;
26. Копии инвойсов, ГТД и документов об оплате полученного товара на 85 л.;
27. Справка о количестве закупленного товара в период с 2006 по 2013 год на 1 л.;
28. Справка о рекламной компании по продвижению товара в период с 2006 по 2013 год на 1 л.;
29. Копии прайс-листов на 11 л.;

30. Дополнительные материалы, показывающие несоответствие действительности данных, приведенных в отдельных приложениях к возражению, на 5 л.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 13.08.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №350227.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета товарного знака (21.11.2006) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990, Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Согласно статье 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 действие.

В соответствии с пунктом 1.9 Правил ППС в Палату по патентным спорам может быть подано в соответствии с Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Пунктом 2.1 Правил ППС установлено, что возражение, предусмотренное пунктом 1.9 Правил ППС, подается заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

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 пункту 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Оспариваемый товарный знак «PANACHE» по свидетельству №350227 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №350227 произведена с нарушением положений статьи 6-septies Парижской конвенции, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение – Панаше Линжери Лимитед, является обладателем исключительных прав на словесное обозначение «PANACHE», которое зарегистрировано в качестве товарного знака на территории Великобритании в отношении товаров 25 класса МКТУ с приоритетом от 20.12.1990 (3).

Согласно доводам возражения, история развития Панаше Линжери Лимитед началась с 1982 года и на сегодняшний день данное лицо является известным производителем женского белья под словесным элементом «PANACHE».

Анализ документов [1-30], представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем товарного знака, показал, что поставки женского белья «PANACHE» в Российскую Федерацию начались в 2002 году. Так, в 2002 году компанией Пан Интернешнл Концерн Лимитед в лице Директора г-на Эдуна Френсиса было подписано дистрибьюторское соглашение с ООО «Арталекс-М», а впоследствии с ООО «Кортекс» в лице Генерального директора Ухиной Татьяны Евгеньевны, с целью распространения продукции на территории России. Начиная с 2006 года, после окончания срока действия договора с ООО «Кортекс», компания Пан Интернешнл Концерн Лимитед вступила в дистрибьюторские отношения с ООО «Брэнд-Люкс», учредителем которого, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, также является Ухина Татьяна Евгеньевна.

При этом компания Панаше Линжери Лимитед подписала соглашение с компанией Пан Интернешнл Концерн Лимитед с целью осуществления экспорта товаров на территорию России только в 2005 году.

Таким образом, непосредственных договорных отношений между Панаше Линжери Лимитед и ООО «Брэнд Люкс» не существовало, что не позволяет признать правообладателя спорного знака агентом или представителем того лица, которое является владельцем знака в одной из стран Союза.

Кроме того, из представленных материалов усматривается, что Ухина Татьяна Евгеньевна, учредитель ООО «Брэнд-Люкс», начала продвигать товар под маркой «PANACHE» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Для продвижения товаров были затрачены существенные финансовые средства, реклама производилась в СМИ, в транспорте. При этом представленные документы указывают на то, что рекламная компания носила длительный, постоянный, характер. В 2008 году, после регистрации

оспариваемого товарного знака были открыты монобрендовые магазины, что позволило увеличить реализацию товаров под маркой «PANACHE».

Рассматриваемое возражение было подано спустя 5 лет после регистрации оспариваемого товарного знака.

Исходя из смысла, заложенного в статье 6 septies (1) Парижской конвенции, регистрация знака на имя агента или представителя владельца знака является недобросовестной, если агент или представитель в силу своих хозяйственных отношений с владельцем знака получил сведения о товарном знаке и, заведомо зная об этом, зарегистрировал на себя этот товарный знак.

Таким образом, учитывая всю ситуацию в совокупности, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что лицо, подавшее возражение, было осведомлено о том, что под обозначением «PANACHE» осуществлялись продажи на территории Российской Федерации. Однако какие-либо действия по регистрации товарного знака на территории России со стороны Панаше Линжери Лимитед не предпринимались. Каких-либо объяснений по этому поводу представлено не было. Помимо того, действия по оспариванию данной регистрации в течение длительного периода времени также не проводились. Каким образом и в связи с какими обстоятельствами данная регистрация стала спустя 5 лет после получения исключительных прав на данное обозначение препятствовать экономической деятельности лица, подавшего возражение, не указано.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает следующее.

Ухина Татьяна Евгеньевна является единственным представителем Панаше Линжери Лимитед. Как уже было указано выше, для продвижения товаров под обозначением «PANACHE» были затрачены значительные средства (например, для рекламы на радио за июль и август 2010 года – 180109, 3 тыс. руб.). Товары под обозначением «PANACHE» длительное время рекламировались: в журнале «БЕЛЬЕ и КОЛГОТКИ» - реклама размещалась с 2005 года по 2007 год, в журнале «Модное Бельё» - с 2005 года по 2009 год, также реклама размещалась в других периодических изданиях и на станциях Московского метрополитена. Кроме того, из представленных документов прослеживается, что затраты для закупки и продвижения товаров под обозначением «PANACHE» осуществлялись постоянно и длительное время именно Ухиной Татьяной Евгеньевной, поскольку сведений о других представителях, которые занимались бы продвижением данной продукции, материалы возражения не содержат.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака на ООО «Брэнд Люкс» была оправданной мерой, направленной на защиту интересов российских потребителей. Данная мера обеспечивала



длительные и стабильные продажи на территории Российской Федерации товаров по маркой «PANACHE», в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам пришла к заключению, что доводы, изложенные в возражении, о несоответствии товарного знака по свидетельству №350227 нормам, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Закона и статьей 6 septies (1) Парижской конвенции, неубедительны.

В особом мнении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2014, были изложены следующие доводы:

- правообладатель оспариваемого товарного знака не представил ни одного документа, подтверждающего того, что существовала или существует на сегодняшний день реальная угроза проникновения контрафактного товара «Panache» на территорию Российской Федерации;

- затраты на рекламу, произведенные компанией ООО «Брэнд Люкс», учитывая их незначительный объем, должны расцениваться как инвестиции исключительно в развитие собственной предпринимательской деятельности ООО «Брэнд Люкс» и продвижение обозначения «Секрет Татьяны», которое стало возможным благодаря высокому качеству белья «Panache»;

- регистрация дистрибьютором на свое имя товарного знака производителя товаров не могла бы оправдывать его действий, поскольку дистрибьютор не обращался к производителю с сообщениями о необходимости совершения ряда действий по получению правовой охраны обозначению «PANACHE» на территории Российской Федерации;

- удовлетворение возражения не приведет к запрету компании ООО «Брэнд Люкс» продавать товары, приобретенные у компании Panache Lingerie Limited и/или ее дистрибьютора Pan International Konzern Ltd.

Коллегия палаты по патентным спорам сочла доводы, изложенные в особом мнении неубедительными, по следующим причинам.

Сам по себе факт известности и популярности белья «PANACHE» обуславливает возможность появления контрафактной продукции.

Довод о том, что затраты на рекламу, которые производил правообладатель оспариваемой регистрации, были исключительно только в его интересах, неубедителен, поскольку на товарах, маркированных обозначением «PANACHE», всегда содержалась информация о том, что производителем данной продукции является английская компания Панаше Линжери Лимитед.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №350227 произведена с нарушением

положений пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данный довод материалами возражения не подтвержден, поскольку не было представлено каких-либо документов, из которых следовало бы, что указанный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:  
**отказать в удовлетворении возражения от 13.08.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №350227.**