

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 20.05.2011, поданное компанией Пари Элизе Индия Прайвет Лимитед, Индия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419386, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009728509 с приоритетом от 12.11.2009 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.09.2010 за №419386 на имя ООО «ПАРИ ЭЛИЗЕ-ПАРФЮМ», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Товарный знак по свидетельству №419386, согласно описанию, представляет собой обозначение, включающее стилизованное изображение головы мужчины с вьющимися волосами, усами и бородой, разделенной на две части. Левый верхний угол композиции пересекает лента ярко-желтого цвета, а в нижней части размещен квадрат желтого цвета, заключенный в рамку из узких и широких полос черного и желтого цветов. От боковых сторон квадрата отходят вверх и в стороны косички желтого цвета. В верхней части размещены словесные элементы «FOR MEN», а в нижней части – словосочетание «EAU DE TOILETTE – NATURAL SPRAY». Указанные словесные элементы включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов. Знак охраняется в желтом, черном, ярко-желтом цветовом сочетании.

В возражении от 20.05.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №419386 произведена с нарушением требований пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса и пунктов 1 и 2 статьи 6 ^{septies a)} Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что регистрация товарного знака по свидетельству №419386, представляющая собой художественную композицию, приводит к нарушению существующих авторских прав на произведение искусства и его фрагменты.

Художественная композиция, воспроизведенная без разрешения автора в товарном знаке №419386, была создана в 1995 году г-ном Жан Жаком Вола (Пакт де ля Мут 83990, Сен-Тропе, Франция).

Авторские права на данную композицию в составе упаковки парфюма «Cosa Nostra Paris» были зарегистрированы Ведомством по охране авторских прав Правительства Индии 09.11.2009 за №А-87368/2009 как художественное произведение (дата подачи заявки на регистрацию – 04.06.2009), что подтверждается прилагаемой копией Выписки из Реестра авторских прав Правительства Индии.

В указанном документе указано, что первое обнародование данного произведения было произведено в Индии в 1995 году на упаковке для парфюма, поставляемого, в том числе, в Россию.

Факт создания и использования данного произведения искусства г-ном Вола также подтверждается регистрацией им данного произведения в качестве комбинированного товарного знака «Cosa Nostra» (заявка №1342419 от 04.03.2005 на имя принадлежащей ему фирмы «PARIS ELYSEES INDIA (P) LTD», зарегистрированная в качестве товарного знака в Индии, свидетельство №605138).

Учредитель компании - правообладателя оспариваемого товарного знака г-н Багдади Омар Мухаммед долгие годы являлся представителем (коммерческим менеджером) компаний, учрежденных г-ном Ж.Ж. Вола.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 419386 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия Выписки из Реестра авторских прав Ведомства по охране авторских прав Правительства Индии с переводом [1];
- копия свидетельства №605138, Индия, с переводом [2];
- выписка из ЕГРЮЛ [3];
- копия аффидавита г-на Ж.Ж. Вола с переводом [4];
- выписки из реестра международных товарных знаков ВОИС [5];
- копия претензионного письма от ООО «Пари Элизе-Парфюм» [6];
- международная регистрация №610133 [7];
- решение Роспатента от 29.10.2010, принятое по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №610133 [8].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 20.05.2011 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве, в частности, отмечено следующее:

- представленными материалами не подтверждается надлежащая заинтересованность лица, подавшего возражение;
- доводы возражения о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака требований пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса основаны на голословном утверждении о принадлежности авторских прав третьему лицу, связь которого с лицом, подавшим возражение, не доказана;

- довод возражения, касающийся нарушения при регистрации оспариваемого товарного знака требований пунктов 1 и 2 статьи 6 ^{septies a)} Парижской конвенции, основан на голословном утверждении о существовании коммерческих отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, поскольку эти отношения существовали между другими лицами, и часть из них прекращена.

На основании изложенных аргументов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака по свидетельству №419386.

От лица, подавшего возражение, на заседание коллегии дополнительно были представлены материалы, которые, в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, не могут быть приняты во внимание, поскольку не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (12.11.2009) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 419386 включает в себя Кодекс и Парижскую конвенцию.

В соответствии со статьи 6 ^{septies a)} (1) 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 со статьи 6 ^{septies a)} (2) Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте (1), воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласие на такое использование.

В соответствии с пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №419386 представляет собой композицию, включающую стилизованное изображение головы мужчины с вьющимися волосами, усами и бородой, разделенной на две части. Левый верхний угол композиции пересекает лента ярко-желтого цвета, а в нижней части размещен квадрат желтого цвета, заключенный в рамку из узких и широких полос черного и желтого цветов. От боковых сторон квадрата отходят вверх и в стороны косички желтого цвета. В верхней части размещены словесные элементы «FOR MEN», а в нижней части – словосочетание «EAU DE TOILETTE – NATURAL SPRAY». Все словесные элементы включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

В отношении доводов возражения, касающихся нарушения положений статьи 6^{septies a)} Парижской конвенции коллегия отмечает следующее.

Указанные положения Парижской конвенции соотнесены с положением подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, согласно которому 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, 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 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №605138 [2], зарегистрированного в Реестре товарных знаков Индии, которая является членом Парижской конвенции, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку отличается от него только присутствием дополнительных словесных элементов при тождестве композиции.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2010 по делу №09АП-7348/2009-АК отмечено, что «...положения статьи 6 ^{septies a)} Парижской конвенции по охране промышленной собственности не исключают защиту прав и законных интересов владельца товарного знака в случае регистрации без его разрешения агентом или представителем сходного до степени смешения товарного знака».

Следовательно, положения статьи 6 ^{septies a)} Парижской конвенции применимы в рассматриваемой ситуации.

Вместе с тем лицо, подавшее возражение, не представило документов, из которых следовало бы, что правообладатель являлся его агентом или представителем, поскольку представленные документы [5] – [7] этот факт не подтверждают.

В силу изложенного признание недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по данному основанию нельзя признать обоснованным.

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, по основаниям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса коллегия исходила из того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак нарушает права и затрагивает интересы лица, подавшего возражение, поскольку оно считает себя обладателем права на произведение, использованное в композиции оспариваемого товарного знака.

В подтверждение доводов возражения лицо, подавшее возражение, представило Выписку [1] из реестра авторских прав Ведомства по охране авторских прав Правительства Индии (регистрационный номер А-87368/2009

дата регистрации - 09 ноября 2009 года), свидетельствующую о том, что Ведомством по охране авторских прав Правительства Индии зарегистрировано художественное произведение, владельцем которого является лицо, подавшее возражение, а автором произведения – Жан Жак Вола (mr. Jean Jaques Vola). Из Выписки следует, что произведение было впервые опубликовано в Индии в 1995 году и имело несколько публикаций, последнее из которых - в 2009 году.

К Выписке приложена копия зарегистрированного произведения, представляющая собой изображение, совпадающее с оспариваемым товарным знаком, в которое включены надписи: «Cosa Nostra Paris, Intense Perfume, Paris Elysees», а также другие надписи, характерные для этикетки, отсутствующие в оспариваемом товарном знаке,.

Таким образом, представленный документ [1] подтверждает, что в качестве товарного знака по свидетельству №419386 зарегистрировано обозначение, включающее фрагменты художественного произведения (стилизованное изображение головы мужчины с вьющимися волосами, усами и бородой, разделенной на две части, лента ярко-желтого цвета, пересекающая левый верхний угол композиции, квадрат желтого цвета, расположенный в нижней части композиции и заключенный в рамку из узких и широких полос черного и желтого цветов, от боковых сторон квадрата отходят вверх и в стороны косички желтого цвета. В верхней части размещены словесные элементы «FOR MEN», а в нижней части – словосочетание «EAU DE TOILETTE – NATURAL SPRAY»), права на которое принадлежат лицу, подавшему возражение, и которые возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1256 Кодекса исключительное право на произведения искусства распространяется на произведения, обнаруженные за пределами территории Российской Федерации или необнаруженные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и признается на территории Российской Федерации за авторами (их правопреемниками) – гражданами других государств и лицами без

гражданства в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно статье 2 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, участниками которой являются Российская Федерация и Индия, произведение, страной происхождения которого является одно из договорившихся государств, должны пользоваться той же охраной в каждом из договорившихся государств, какая предоставляется произведениям их собственных граждан.

Факт публикации данного произведения до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтвержден представленными материалами [2] - свидетельством на товарный знак №605135 с датой приоритета 04.03.2005, который зарегистрирован в Индии на имя лица, подавшего возражение.

В соответствии с представленным документом [1] очевидным является факт воспроизведения в оспариваемом товарном знаке изобразительных элементов – оригинального фрагмента объекта, охраняемого авторским правом, без согласия его правообладателя – лица, подавшего возражение, что подтверждает его доводы о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака положений пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что правообладатель не представил каких-либо документов, свидетельствующих о наличии у него авторского права на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №419387.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №419385 на основании положений пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 20.05.2011 и признать предоставление
правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 419386
недействительным полностью.**