

ООО «Айспирит Групп», Московская область, Истринский район, деревня Лешково, корп. 4 / литера Б1, этаж 2, пом. 1,27 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований статей 6.septies Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция) и 10 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «BODEGAS LUZON S.L.» в 2000 году зарегистрировала своё обозначение «Castillo de Madax» на территории Королевства Испания и в Европейском союзе в качестве товарного знака №001734292 и по настоящее время является его правообладателем. Испанская компания BODEGAS LUZON S.L. является производителем вина, маркированного обозначением «Castillo de Madax»;

- компания «BODEGAS LUZON S.L.» подала заявку №2022783204 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «CASTILLO DE MADAX» в Российской Федерации по 33 классу МКТУ;

- в 2017 году компания BODEGAS LUZON S.L. начала сотрудничать в России с компанией ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП». В том числе по реализации вина, маркированного товарным знаком «Castillo de Madax». Данное обстоятельство подтверждает контракт №724/17/008 от 29 августа 2017 года, который заключила компания BODEGAS LUZON S.L. с ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП». Таким образом, компания ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП» являлась агентом и посредником компании BODEGAS LUZON S.L. по реализации вина под товарным знаком «Castillo de Madax» в Российской Федерации. При этом ни данным договором, ни каким-либо иным образом BODEGAS LUZON S.L. своего согласия на регистрацию товарного знака «Castillo de Madax» компании ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП» не давала, о чём компания проинформировала всех своих контрагентов письмом от 21 января 2022 года. При этом стоит учесть, что правообладатель при реализации товаров,

маркированных товарным знаком «Castillo de Madax», указывала компанию BODEGAS LUZON S.L. в качестве производителя оригинальной продукции и однозначно знала, что регистрация товарного знака на её имя без согласия заявителя нанесёт ущерб компании BODEGAS LUZON S.L.;

- ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП» не могло не понимать, что обращение в Роспатент с заявлением о регистрации спорного товарного знака, который воспроизводит используемое другим хозяйствующим субъектом обозначение, не может быть отнесено к обычной деловой практике, что свидетельствует о злоупотреблении этим обществом своими правами;

- регистрация товарного знака №730898 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и требованиям статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;

- компания BODEGAS LUZON S.L. полагает, что действия по приобретению исключительного права на товарный знак «Castillo de Madax» по свидетельству №730898 на имя ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП» является актом недобросовестной конкуренции.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из реестра Европейского патентного ведомства касательно товарного знака №001734292;
2. Контракт № 724/17/008 от 29 августа 2017 года;
3. Письмо «BODEGAS LUZON S.L.» от 21 января 2022 года;
4. Уведомление Роспатента о принятии заявки № 2022783204;
5. Заключение, приложенное к решению Роспатента по товарному знаку «Magyarica» по заявке №2018709744;

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №730898 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил, однако на заседаниях устно выражал позицию о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака не является стороной соглашения с лицом, подавшим возражение, поэтому правовые основания оспаривания по статье 6-septies Парижской конвенции не подлежат применению.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №730898.

На заседании коллегии 23.03.2023 правообладателем оспариваемого товарного знака представлены выписки ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Айспирит Групп» (ОГРН 1165017051374, зарегистрированная 17.05.2016, адрес 143581, Московская область, город Истра, деревня Лешково, к.4, литера Б1, этаж 2, помещение 1, 27; лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица – Карягина Елена Александровна), а также в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Айспирит» (ОГРН 1165017050263, дата регистрации 10.02.2016, адрес 143581, Московская область, город Истра, деревня Лешково, к.4, литера Б1, этаж 2, помещение 1, 23; лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица – Таратынов Юрий Яковлевич). Выписки актуальны на дату их составления – 22.03.2023.

В ответ на данные дополнения правообладателя лицо, подавшее возражение, представило доводы, в которых излагает мнение о том, что общества «АЙСПИРИТ» и «АЙСПИРИТ ГРУПП» являются связанными друг с другом, то есть аффилированы, так как имеют адреса, отличающиеся номером помещения, содержат в названии слово «АЙСПИРИТ», которым больше не пользуются никакие юридические лица на территории России. Также лицо, подавшее возражение, ссылается на принадлежность ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП» кроме оспариваемого

товарных знаков «  », «  » по свидетельствам №594245, №925102.

Также лицо, подавшее возражение, представило скриншот с сайта ispiritgroup.ru в версии, сохраненной на 26.10.2020 года, полученной с помощью сайта web.archive.org. В данном скриншоте отображается предложение к продаже вина «Castillo de Madax Grianza», который поставлялся по контракту №724/17/008 от 29.08.2017.

При этом лицо, подавшее возражение, указывает, что аффилированность юридических лиц является широким понятием и применяется в том случае, если несколько юридических лиц осуществляли предпринимательскую деятельность под одним наименованием, деятельность направлена на достижение общей экономической цели (Определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.06.2016 №308-ЭС16-1475 по делу №А53-885/2014).

Кроме того, в пояснениях приводится практика относительно толкования агентских отношений как любых договорных отношений по реализации товаров на территории России (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 по делу №СИП-379/2015, решения от 30.09.2019 по делу №СИП-236/2019, от 23.12.2016 по делу №СИП-607/2016).

С дополнениями представлены следующие документы:

6. Скриншоты веб-страницы <https://ispiritgroup.ru>;
7. Сведения о домене <https://ispiritgroup.ru>;
8. Сведения об уведомлениях о начале оборота алкогольной продукции на территорию Российской Федерации до 11.03.2019.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.03.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №730898 правовая база для оценки его охраноспособности включает Парижскую конвенцию, упомянутый выше Кодекс, в редакции на дату регистрации оспариваемого знака и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 (5) 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 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.

Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В соответствии с пунктом 2 (6) 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 полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Согласно представленным сведениям из электронной базы данных <https://euipo.europa.eu> – TM-view (1), лицо, подавшее возражение (BODEGAS LUZON, S.L., Carretera de Jumilla-Calasparra, Km. 3, 100, 31520), является владельцем словесного товарного знака «CASTILLO DE MADAX» по свидетельству

Европейского Союза (Испания) № 001734292, зарегистрированного 09.10.2001 в отношении товаров 33 класса МКТУ «Wines».

Лицом, подавшим возражение, представлено дистрибьюторское соглашение (2), заключенное 29.08.2017 между BODEGAS LUZON, S.L., Carretera de Jumilla-Calasparra, Km. 3.1, 30520 и Обществом с ограниченной ответственностью «Айспирит» (143581, Московская область, город Истра, деревня Лешково, к.4, литера Б1, этаж 2, помещение 1, 23).

Факт наличия у лица, подавшего возражения, зарегистрированного на территории страны-участницы Парижской конвенции товарного знака, тождественного оспариваемому товарному знаку, а также наличие у этого лица договорных отношений с российским юридическим лицом, позволяет признать компанию BODEGAS LUZON, S.L. заинтересованным лицом в подаче рассматриваемого возражения.

Вместе с тем при анализе представленных документов на предмет их достаточности для применения оснований оспаривания и прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака, коллегией было установлено следующее.

Представленный контракт №724/17/008 от 29.08.2017 заключен между поставщиком (BODEGAS LUZON, S.L. Carretera de Jumilla-Calasparra, Km. 3,1 E-30520 Jumilla (Murcia) ESPAÑA) и покупателем (Общество с ограниченной ответственностью «Айспирит» (ИНН 5017109319, дата регистрации 10.02.2016, адрес 143581, Московская область, город Истра, деревня Лешково, к.4, литера Б1, этаж 2, помещение 1, 23).

Вместе с тем юридическое лицо, подписавшее контракт (ООО «Айспирит») не совпадает с юридическим лицом, являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. В частности правообладателем оспариваемого товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Айспирит ГРУПП» (ИНН 5017110498, адрес 143581, Московская область, город Истра, деревня Лешково, к.4, литера Б1, этаж 2, помещение 1, 27).

При этом для применения положений статьи 6-septies Парижской конвенции необходимо установить факт наличия агентских отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также факт исполнения указанного договора.

Коллегия обращает внимание на то, что представленный агентский договор носит противоречивый характер ввиду того, что во вводной части, где указываются стороны договора, а также в заключительной части, где указываются подписанты, присутствуют реквизиты ООО «АЙСПИРИТ» (в том числе адрес, ИНН), под договором стоит подпись Коченко А.Н., являющегося генеральным директором ООО «АЙСПИРИТ». В тоже время ниже подписи присутствует печать ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП», на которую нанесен ОГРН этого юридического лица. Таким образом, не является очевидным то, кто именно являлся стороной договора.

Выписок ЕГРЮЛ обществ «АЙСПИРИТ» и «АЙСПИРИТ ГРУПП» на период 2017 года, когда представленный контракт был подписан, сторонами не представлено, что устраняет возможность установления обстоятельств о едином составе учредителей этих юридических лиц на тот период времени, а, следовательно, о наличии между ними признаков группы.

Учитывая изложенное коллегия ставит под сомнение действительность данного документа, а также полагает верным считать стороной договора то лицо, которое производило платежи по договору в счет оплаты поставляемых товаров (вин). Однако финансовые документы не были представлены с возражением.

На заседаниях коллегии представители правообладателя – ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП» заявляли, что их доверитель никогда не являлся контрагентом по контракту (2).

Представленные с возражением уведомления о начале оборота, которые, по мнению лица, подавшего возражение, иллюстрируют исполнение контракта (2), содержат сведения об уведомителе ООО «РОСБАЛТИМПОРТ» и дате уведомлений начиная с 26.06.2017 года, относительно ввоза вина «Castillo de Madax»,

производителя Бодегас Люсон С.Л., Испания. Уведомитель «РОСБАЛТИМПОРТ» также связан с контрактом (2), так как поименован в качестве эксклюзивного покупателя в пункте 15 контракта (2).

Вместе с тем на состоявшихся заседаниях представителем правообладателя указывалось на то, что данные уведомления носят добровольный порядок подачи, ввиду чего достоверность содержащихся в них сведений не устанавливается.

Кроме того, представленные уведомления не позволяют уточнить, кто именно приобретал товар на территории России – общество «АЙСПИРИТ» или общество «АЙСПИРИТ ГРУПП», поэтому данные документы также не устраняют препятствий к применению заявленных оснований оспаривания.

Коллегия также обратила внимание на расхождение в адресах, а именно, в индексах между правообладателем товарного знака Евросоюза (Испании) и лицом, подписавшем контракт (2) в качестве Продавца, индекс первого - 31520, а второго - 30520. Причины данного расхождения не проиллюстрированы представленными документами.

Более того, аффилированность Общества «АЙСПИРИТ» и Общества «АЙСПИРИТ ГРУПП» не подтверждена представленными материалами, так как указанные юридические лица являются самостоятельными полноценными субъектами предпринимательской деятельности, имеющими разные адреса, разные ИНН, разный состав учредителей (Таратынов Ю.Я. и Карягина Е.А.), о родстве которых никакой информации не представлено.

Что касается архивной копии страницы сайта <https://ispiritgroup.ru>, где представлены сведения о вине «CASTILLO DE MADAX», то коллегия поясняет, что из приложенной распечатки не следует, что данное вино предлагалось к продаже, не усматривается цены товара, кнопки с надписью «Купить» или «Положить в корзину», а, следовательно, данная распечатка не иллюстрирует введение товара в оборот, носит информационно-справочный характер.

Таким образом, факт возникновения агентских отношений по реализации вина «Castillo de Madax» не доказан представленными материалами ни со стороны

договора – обществом «АЙСПИРИТ», ни с правообладателем оспариваемого товарного знака – обществом «Айспирит Групп», что исключает возможность применения положений статьи 6-septies Парижской конвенции.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что норма статьи 6-septies Парижской конвенции должна применяться не только к самому агенту, но и к аффилированному с ним лицу, является мнением лица, подавшего возражение, однако такая практика отсутствует как в рассмотренных Роспатентом спорах по данному основанию оспаривания, так и в рамках последующего оспаривания таких дел в Суде по интеллектуальным правам.

Административный орган не является органом, имеющим полномочия толкования норм права, административный орган обязан применять норму таким образом, как она закреплена в нормативном акте.

Учитывая изложенное коллегия полагает превышением возложенных на Роспатент полномочий возможность расширительного толкования нормы права, изложенной в статье 6-septies Парижской конвенции, в случае применения данных положений не к стороне договора (агенту), а к связанному с ним лицу.

В отношении доводов возражения о том, что действия ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП» по регистрации товарного знака являются недобросовестными и противоречат статье 10 Кодекса, коллегия установила следующее.

Признание действий правообладателя по регистрации оспариваемого обозначения злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции отнесено к компетенции суда и/или федеральной антимонопольной службы.

Судебных актов или актов иных уполномоченных органов с возражением не представлено, поэтому у коллегии отсутствуют основания для признания нарушений, предусмотренных положениями статьи 10 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №730898.