

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 10.12.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «УСПЕХ», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №415040, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009715519/50 с приоритетом от 02.07.2009 зарегистрирован 03.08.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №415040 в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инструмент 23», г. Краснодар (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет комбинированное обозначение в виде квадрата синего цвета, в центре которого расположен буквенно-словесные элементы «NGT NEW GENERATION TOOLS», выполненные в две строки и равные по длине. Буквенный элемент «NGT» выполнен в оригинальной графической проработке заглавными буквами латинского алфавита с окантовкой белого цвета, причем буквы «N» и «T» выполнены черным цветом, а буква «G» выполнена бежевым цветом. Словесный элемент «NEW GENERATION TOOLS» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, причем начальные буквы слов выполнены бежевым цветом, а остальные – белым. Товарный знак охраняется в целом с дискламацией всех буквенно-словесных элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.12.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №415040 в отношении всех товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «УСПЕХ» является заявителем по заявке №2010729107/50, и заявленное обозначение по указанной заявке является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- ООО «УСПЕХ» является уполномоченным эксклюзивным распространителем на территории Российской Федерации продукции, маркированной комбинированным товарным знаком со словесными элементами «NGT» и «NEW GENERATION TOOLS», а также распространяет на территории России электроинструмент с обозначением «NGT», произведенный и промаркированный с разрешения компании BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS., что свидетельствует о заинтересованности ООО «УСПЕХ» в подаче возражения;

- товарный знак по свидетельству №415040 зарегистрирован для товаров 07 и 08 классов МКТУ, являющихся однородными товарам 08 класса МКТУ, в отношении которых в США зарегистрирован товарный знак №52986, тождественный оспариваемому товарному знаку, на имя американской компании BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS.;

- компания BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS. начала использование принадлежащего ему товарного знака, тождественного оспариваемому знаку, в 2008 году: к этому времени был подписан контракт о продаже и доставке между компанией BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS. и компанией AWLOP TRADING CO., LTD (Китай);

- одновременно с подписанием контракта BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS. подписала письмо-подтверждение, из которого следует, что компания AWLOP TRADING CO., LTD является уполномоченным производителем (поставщиком) и имеет право производить, предлагать к продаже и продавать товары с маркировкой NGT в Китае и за пределами Китая, а в 2009 году компания BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL

PRODUCTS, LLS. подписала письмо-подтверждение о том, что компания AWLOP TRADING CO., LTD маркирует производимую продукцию торговой маркой NGT;

- в 2009 году к контракту была подписана Спецификация №2, содержащая характеристики товара, маркируемого товарным знаком со словесными элементами «NGT NEW GENERATION TOOLS»;

- одновременно с подписанием спецификации компания BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS. подписала письмо-подтверждение, из которого следует, что ООО «УСПЕХ» является ре-продавцом (последующим продавцом), и что ООО «УСПЕХ» разрешается зарегистрировать товарный знак «NGT» в соответствии с российскими регистрационными процедурами;

- в целях успешного продвижения товара, маркированного комбинированным обозначением со словесными элементами «NGT NEW GENERATION TOOLS», ООО «УСПЕХ» заключило договоры на издание каталога «ИНФОТЕКС. Ручной строительный инструмент в широком ассортименте» (прайс-каталог, выпуск 1, 2009 год) и рекламного буклета «NGT. NEW GENERATION TOOLS. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ»;

- для реализации продукции, маркированной комбинированным обозначением со словесными элементами «NGT NEW GENERATION TOOLS» и поставляемой из Китая в Россию, в установленном порядке в июле 2009 года был получен Сертификат соответствия;

- для подтверждения поставки на территорию Российской Федерации товара к возражению приложены таможенные декларации;

- ООО «УСПЕХ» реализовывало товар, маркированный обозначением со словесными элементами «NGT NEW GENERATION TOOLS», покупателям из г. Ростов-на-Дону, предпринимателям из Ростовской области, г. Сочи, г. Воронежа, г. Энгельса, п. Лазоревское Краснодарского края;

- поскольку г. Краснодар и г. Ростов-на-Дону находятся недалеко друг от друга, и если правообладатель оспариваемого товарного знака начнет производить и реализовывать продукцию, маркированную этим товарным знаком, то потребитель будет ее воспринимать как уже известную продукцию;

- при покупке продукции, поставляемой из Китая, потребитель точно знает, кто является ее производителем, а если на рынке появится продукция, выпускаемая и реализуемая ООО «Инструмент 23», то потребитель будет уверен, что эта продукция

выпускается или реализуется по лицензии китайского производителя, в связи с чем потребитель будет вводиться в заблуждение в отношении производителя товара;

– предоставление правовой охраны товарному знаку, тождественному охраняемому в другой стране и размещаемому на товарах, ввозимых и реализуемых на территории Российской Федерации, на имя лица, не имеющего отношения к производству, поставке и распространению на территории Российской Федерации товара, маркированного знаком, принадлежащим иностранному лицу, будет противоречить общественным интересам.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №415040 недействительной в отношении всех товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия письма-подтверждения компании LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS., относящегося к ООО «УСПЕХ» [1];
- копия страниц каталога «ИНФОТЕКС. Ручной строительный инструмент в широком ассортименте» [2];
- копия рекламного буклета «NGT. NEW GENERATION TOOLS. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ» [3];
- копия сертификата о регистрации товарного знака №52986[4];
- копия контракта о продаже и доставке №10/10/08 от 19.12.2008 между компанией BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS. и компанией AWLOP TRADING CO., LTD [5];
- копия письма-подтверждения компании LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS. о полномочиях AWLOP TRADING CO., LTD [6];
- спецификация №2, содержащая характеристики товара [7];
- копия письма-подтверждения компании LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS. о праве компании AWLOP TRADING CO., LTD маркировать производимую продукцию [8];
- копии договоров на изготовление полиграфической продукции с приложениями и актов о выполнении [9];
- копия сертификата соответствия №РОСС.CN.AB28.B01746 [10];
- копии таможенных накладных [11];

- копии счетов-фактур и товарных накладных [12].

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

- оспариваемый товарный знак обладает высокой различительной способностью благодаря яркой графической композиции, отличающейся от всех обозначений, ранее заявленных в Российской Федерации, США или по Мадридской процедуре;

- нет оснований считать ООО «УСПЕХ» уполномоченным эксклюзивным распространителем на территории Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком со словесными элементами «NGT NEW GENERATION TOOLS», поскольку из документов видно только, что неустановленное юридическое лицо нарушает своими действиями права владельца знака №415040;

- результаты поиска в базах данных патентного ведомства США и среди международных заявок подтверждают отсутствие чьих-либо товарных знаков «NGT», действующих на территории России;

- приведенные телефоны LTD «USPEX» не являются достаточными элементами для однозначной идентификации «эксклюзивного распространителя на территории РФ», так как в Ростове-на-Дону зарегистрировано более 20 фирм «УСПЕХ»;

- в каталоге продукции «ИНФОТЕКС. Ручной строительный инструмент в широком ассортименте» речь идет о фирме «ИНФОТЕКС», а не об ООО «УСПЕХ», и в нем зафиксировано копирование внешнего вида электроинструмента, разработанного другими фирмами задолго до регистрации ООО «УСПЕХ»;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не отражают их четкой взаимосвязи с ООО «УСПЕХ», которое к тому же является только посреднической торговой фирмой;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №415040 сам по себе не содержит элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, и в нем нет элементов, противоречащих общественным интересам;

- не представляется возможным идентифицировать юридическое лицо, прописанное с американской стороны в контракте №10/10/08 от 19.12.2008 с китайской компанией по причине разногласия адресов;

– из представленного письма-подтверждения не следует, что компания AWLOR TRADING CO. LTD является уполномоченным производителем, так как в письме указан неверный юридический адрес фирмы и не указан регистрационный номер товарного знака;

– письмо-подтверждение от 22.01.2009 подтверждает лишь, что американская фирма BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS. не будет мешать ООО «УСПЕХ» заниматься бизнесом под обозначением «NGT»;

– таможенные декларации подтверждают, что ввоз товаров 07 и 08 классов МКТУ производился после даты приоритета оспариваемого товарного знака, при чем и грузополучателем, и декларантом ввозимого товара указано ООО «Альтаир», а не ООО «УСПЕХ»;

– счета-фактуры с датами после приоритета товарного знака подтверждают, что под обозначением «NGT» на территории России периодически в единичных экземплярах через ООО «УСПЕХ» продается контрафактная продукция, изготовленная с использованием чужой интеллектуальной собственности;

– владелец товарного знака по свидетельству №415040 заранее позаботился о регистрации своего оригинального обозначения в классах 07, 08, 09, и свою техническую политику строит с прицелом на производство инструмента на территории России, опираясь на опыт предшественников и в строгом соответствии с действующими правилами использования результатов интеллектуальной деятельности;

– на данной стадии рассмотрения дела мотивированное заключение о способности товарного знака по свидетельству №415040 вводить потребителя в заблуждение отсутствует.

К отзыву правообладателем были представлены следующие документы:

- публикации товарных знаков по свидетельствам №№415040, 423776, по заявке №2010729107 [13];
- сведения о поиске знака NGT NEW GENERATION TOOLS в международных базах данных [14];
- сведения из телефонного справочника Ростова-на-Дону [15];
- каталог электроинструментов [16];
- сведения, внесенные в ЕГРЮЛ [17];
- отчет о результатах сравнения изделий электроинструмента под марками FIT и NGT [18];

- сведения о компании «ИНФОТЕКС» [19];
- письмо от ООО «ПФ Дельта» [20];
- публикация товарного знака №211184 [21];
- письмо от ООО «Инструмент-сервис» [22];
- сведения о компании BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS [23];
- сведения о компании FINCH INDUSTRIAL TOOLS LLC [24];
- решения №1 и №4 Единственного учредителя ООО «Инструмент 23» [25];
- контракт от 22.12.2009, контракт от 25.12.2009 [26];
- договор №96 от 14.06.2009 и приложение к нему [27];
- соглашение о сотрудничестве от 01.09.2009 [28];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «ТД Электролайн» [29];
- соглашение о передаче технической документации [30];
- сведения о сайтах infotex.org, uspex-tools.com [31];
- результаты поиска в Интернете обозначений NGT и NEW GENERATION TOOLS [32];
- каталог инструмента FIT [33];
- постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ [34].

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №415040.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №415040 включает вышеуказанный Кодекс и 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Коллегия палаты по патентным спорам проанализировала доводы возражения от 10.12.2010 и установила следующее.

Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак по свидетельству №415040, способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Указанный довод лицо, подавшее возражение, аргументирует тем, что при покупке товара, маркируемого обозначением «NGT NEW GENERATION TOOLS», потребитель будет полагать, что такая продукция выпускается китайским производителем AWLOP TRADING CO. LTD.

Согласно доводам возражения производимая китайской фирмой продукция маркируется обозначением «NGT» с согласия американской компании BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS. [8], которая является владельцем знака №52986, зарегистрированного в США в отношении товаров 08 класса МКТУ. В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, был представлен договор [5] о продаже и доставке №10/12/08 от 19.12.2008 года, заключенный между китайской и американской компаниями. Между тем, данный договор составлен на английском языке, в связи с чем не

может быть проанализирован и принят во внимание коллегией палаты по патентным спорам, поскольку к нему не приложен его перевод на русский язык. По этой же причине не может быть принята во внимание спецификация [7] к указанному договору, содержащая характеристики товара, маркируемого товарным знаком со словесными элементами «NGT. NEW GENERATION TOOLS». Кроме того, данный документ не содержит информации о поставках товаров на территорию Российской Федерации.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено документального подтверждения того, что китайская компания AWLOP TRADING CO. LTD поставляла и реализовывала товары на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого знака. Представленные таможенные декларации [11] отражают, что китайская компания поставляла на территорию Российской Федерации продукцию, маркированную знаком «NGT», однако данные документы датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, поэтому не могут быть приняты во внимание.

Не могут быть приняты во внимание и документы, которые, по мнению лица, подавшего возражение, отражают реализацию товаров, маркируемых обозначением «NGT», на территории Российской Федерации Обществом с ограниченной ответственностью «УСПЕХ». Представленные счета-фактуры и товарные накладные [12] датированы августом и сентябрем 2009 года, что позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается представленных договоров на изготовление полиграфической продукции [9], то следует отметить, что указанные документы невозможно соотнести с представленными каталогами и буклетами [2, 3], поскольку данные материалы [2, 3] не содержат выходных данных (год выпуска). Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о реализации этих рекламных буклетов и каталогов.

Таким образом, из материалов возражения явным образом не следует, что оспариваемый товарный знак ассоциировался в 2009 году именно с компанией AWLOP TRADING CO. LTD как производителем товара, маркированного обозначением «NGT», либо с американской компанией BELLEVUE LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS, LLS., являющейся владельцем знака в США, либо с ООО «УСПЕХ» как эксклюзивным дистрибьютором продукции на территории России.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным

утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №415040 произведено в нарушение абзаца 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, необходимо отметить следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак по свидетельству №415040 не содержит элементов непристойного содержания, антигуманного характера, элементов, оскорбляющих человеческое достоинство, религиозные чувства, не содержит слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, а также элементов, противоречащих правовым основам общественного порядка.

Коллегия палаты по патентным спорам также исходила из того, что регистрация товарного знака признается противоречащей общественным интересам в случае, если такая регистрация затрагивает интересы неограниченного круга лиц. В рассматриваемом случае речь идет о споре между двумя юридическими лицами относительно использования оспариваемого обозначения, то есть интересах двух хозяйствующих субъектов. Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о неправомерности произведенной регистрации в рамках абзаца 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.12.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №415040.