

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.03.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2007, на решение экспертизы от 01.02.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006715520/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006715520/50 с приоритетом от 08.06.2006 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Средиземное море», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MIDOCEAN», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 01.02.2007 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно с фирменным наименованием китайской компании «Midocean», а также

обозначением, индивидуализирующим товары данной компании, которые однородны товарам, указанным в перечне заявки. В этой связи регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ООО «Средиземное море» в отношении товаров 11 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Относительно сведений заявителя о том, что ООО «Средиземное море» имеет длительные коммерческие связи с китайской компанией Midocean Sanitare Ware Co. Ltd, является ее генеральным представителем на территории России, а также обладает правами на регистрацию товарного знака, в решении экспертизы указано, что наличие перечисленных обстоятельств не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Дополнительно в решение экспертизы отмечено, что компания «Midocean» уже имеет регистрации товарного знака «Midocean» на однородные товары 11 класса МКТУ в других странах, таких как Великобритания, Япония, Корея, Норвегия, Соединенные Штаты Америки. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение уже приобрело всемирную известность в отношении определенного изготовителя, а именно компании «Midocean», следовательно регистрация данного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя невозможна.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 02.03.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- существование на территории Китайской Народной Республики компании, именующей себя Midocean Sanitary Ware Co. Ltd, которая производила товары по заказу ООО «Средиземное море» с использованием обозначения «MIDOCEAN» для реализации их на российском рынке, не может служить препятствием для регистрации товарного знака в силу пункта 3 статьи 6 Закона;

- заявка на регистрацию товарного знака была подана по соглашению сторон, что подтверждается эксклюзивным соглашением о продаже продукции на определенной территории от 01.01.2003, а также письмом от китайской

компании о согласии с регистрацией в России этого товарного знака на имя заявителя;

- упомянутым Соглашением сторонами ООО «Средиземное море» (Россия) и компанией «Midocean» (Китай) установлено следующее:

1. ООО «Средиземное море» размещает заказ на производство продукции под маркой «MIDOCEAN»;

2. дизайн оформления определяется и разрабатывается ООО «Средиземное море»;

3. ООО «Средиземное море» вправе регистрировать на свое имя товарный знак на территории России;

4. компания «Midocean» не вправе устанавливать взаимоотношения с третьими лицами, касающиеся реализации продукции под маркой «Midocean», в период действия Соглашения до момента его расторжения и подписания Акта о взаиморасчетах;

5. указанное соглашение в настоящее время не расторгнуто;

- принимая во внимание, что китайская компания имеет регистрацию товарного знака на территории Китая, заявитель действовал в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 6-septies Парижской конвенции:

1. 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 предоставит доказательств, оправдывающих его действие;

2. Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте (1), воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование;

- письмо о согласии китайской компании на регистрацию товарного знака «MIDOCEAN» на имя заявителя было представлено в качестве

дополнительного доказательства того, что он предпринимает усилия по регистрации в соответствии с требованиями Парижской конвенции;

- при вынесении решения об отказе в регистрации товарного знака на основании абзаца второго пункта 3 статьи 6 Закона необходимо руководствоваться тем, что заявленное обозначение должно быть проанализировано с точки зрения его способности вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц;

- в материалах дела содержится достаточно документов, обосновывающих возможность регистрации заявленного обозначения, в том числе, сведения о регистрации заявителем сайта с доменным именем «Midosean», сведения о введении в хозяйственный оборот на территории России товаров, маркированных заявленным обозначением;

- экспертиза ошибочно применяет норму пункта 3 статьи 6 Закона в обоснование совпадения фирменного наименования третьего лица с заявленным товарным знаком;

- Закон содержит положение, согласно которому «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров», однако эти положения регулируются пунктом 3 статьи 7 Закона;

- при рассмотрении подобного основания экспертиза не вправе руководствоваться сведениями, полученными на сайтах Яндекс, Rambler, Google;

- неправомерность отказа в регистрации подтверждается также тем, что в качестве мотива отказа экспертиза указала следующее: ... регистрация одноименного товарного знака «MIDOCEAN» в пяти других странах свидетельствует о том, что это обозначение уже приобрело всемирную известность в отношении определенного изготовителя, а именно компании «Midosean» и, следовательно, регистрация данного обозначения на имя

заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- приводя данный довод, экспертиза не указывает, каким нормативным актом она руководствовалась, утверждая, что всемирную известность товарного знака могут подтверждать международные регистрации.

В качестве подтверждения доводов, изложенных в возражении, заявителем были представлены следующие материалы:

- эксклюзивное соглашение о продаже продукции на определенной территории от 01.01.2003, на 3 л. [1];

- письма от Регионального Сетевого Информационного центра, согласно которым сайт midocean.ru принадлежит ООО «Средиземное море» (до 2004 года сайт был оформлен на владельца компании ООО «Средиземное море», А.В. Мамонова), на 2 л. [2];

- Договор №2 на монтаж и сервисное обслуживание сантехнического оборудования от 02.06.2003 с рекламной визиткой компании, осуществляющей обслуживание сантехнического оборудования, на 7 л. [3].

На заседаниях коллегии, состоявшихся 30.10.2007 и 19.03.2008, заявителем в дополнение к возражению были представлены следующие материалы:

- примеры различного шрифтового исполнения словесного элемента «MIDOCEAN», на 13 л. [4];

- Договор о разработке дизайна этикетки для душевых кабин от 04.04.2002, на 4 л. [5];

- протокол №4 от 14.04.2002, утверждающий вариант эскиза фирменного знака «MIDOCEAN», на 2 л. [6];

- Договор от 10.11.2004 на поставку оборудования, на 5 л. [7];

- Договор №1-17 на оказание полиграфических услуг от 18.04.2002, на 3 л. [8];

- рекламные материалы [9];

- Договор поставки №17/02/2005 от 17.02.2005 и акт №03 о поставке душевых кабин по договору, на 3 л. [10];

- Протокол №6 общего собрания ООО «Тепло Холод М» от 02.04.2002, на 1 л. [11];
- письмо ООО «Средиземное море» за №360/06 от 02.03.2007, на 1 л. [12];
- письмо ООО «СОХОгрупп», подтверждающее заказ А.В. Мамонова на подготовку статьи для публикации в журнале «Теплый дом» №6(24) 2004 год, на 1 л. [13].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации обозначения по заявке №2006715520/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ: души, кабины душевые, ванны, ванны сидячие, установки для ваннх комнат санитарно-технические (перечень был скорректирован заявителем на заседании коллегии 19.03.2008).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.06.2006) поступления заявки №2006715520/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченные выше Закон и 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 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с материалами заявки №2006715520/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MIDOCEAN»,

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ - души, кабины душевые, ванны, ванны сидячие, установки для ванн комнат санитарно-технические, на имя ООО «Средиземное море».

Решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, основывается на сведениях из сети Интернет, а также материалах, представленных самим заявителем в корреспонденции от 27.12.2006.

Из имеющихся в деле распечаток следует, что обозначение, тождественное анализируемому, упоминается на различных сайтах сети Интернет в качестве средства маркировки ванн и душевых кабин, изготовленных китайской компанией «Midocean». Также в материалах заявки №2006715520/50 содержатся сертификаты, из которых следует, что ООО «Средиземное море» является генеральным представителем фирмы Midocean Sanitary Ware Co. Ltd на территории России.

Наличие указанной информации послужило основанием для вывода экспертизы о том, что у российского потребителя сформировалось устойчивое мнение относительно принадлежности знака «MIDOCEAN» упомянутой китайской организации.

Вместе с тем сама по себе информация в сети Интернет не является гарантированно достоверной, что делает ссылку на неё некорректной. При этом оценить релевантность и репрезентативность представленных в сети Интернет сведений не представляется возможным.

Кроме того, ни одна из имеющихся в деле распечаток сети Интернет не позволяет установить присутствие на российском рынке товаров 11 класса МКТУ, аналогичных заявленным, производства китайской фирмы «Midocean» до даты подачи заявки. В этой связи вывод экспертизы о введении потребителя в заблуждение относительно производителя является необоснованным.

Напротив, заявителем представлены материалы, из которых можно усмотреть, что ООО «Средиземное море» и компания «Midocean» связаны определенными отношениями, которые регулируются эксклюзивным соглашением [1], заключенным между организациями 01.01.2003. При этом согласно данному соглашению заявитель выступает в качестве заказчика на производство сантехнического оборудования, маркированного исследуемым обозначением. В соответствии с условиями соглашения при изготовлении продукции китайский производитель должен учитывать требования ООО «Средиземное море» к дизайну и техническим особенностям оборудования (п. 1).

Кроме того, соглашением особо оговорено не только право ООО «Средиземное море» на продажу товаров на определенной территории, но и право на регистрацию товарного знака «MIDOCEAN» на свое имя на территории Российской Федерации (п. 2, 3, 8А).

Поскольку коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о расторжении соглашения [1], данный документ был отнесен к категории материалов, устраняющих препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требования пункта 3 статьи 6 Закона.

Также были представлены доказательства [4-5], свидетельствующие о разработке этикетки, что позволяет судить об авторстве заявителя на обозначение «MIDOCEAN».

В связи с изложенным не представляется сделать однозначный вывод о том, что на дату подачи заявки у российского потребителя существовала устойчивая ассоциативная связь между заявленным обозначением и китайской компанией «Midocean».

Что касается регистрации обозначения «MIDOCEAN» в качестве товарного знака на имя Chamit Long в других странах, то наличие данного обстоятельства не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны анализируемому обозначению, поскольку наличие регистраций товарных знаков в иных государствах не приводит к

известности обозначения в качестве средства индивидуализации конкретного лица (она возникает в результате осуществления фактической хозяйственной деятельности), а тем более к известности обозначения на территории Российской Федерации.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.03.2007, отменить решение экспертизы от 01.02.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г 7
(511)

- 11 Души, кабины душевые, ванны, ванны сидячие, установки для
ванных комнат санитарно-технические.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.