

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 08.08.2014, поданное Фелфолди Эдешеггярто Кфт, Венгрия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482347, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011738509 с приоритетом от 24.11.2011 зарегистрирован 13.03.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №482347 в отношении товаров 20, 21, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТоргСтандарт», Москва. В результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №РД0161114 от 07.11.2014 в настоящее время право на знак принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Евро-Импорт», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является словесным, представляет собой словосочетание «QUICK MILK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 08.08.2014, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №482347 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– товарный знак «QUICK MILK» по свидетельству №482347 вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара вследствие известности на территории Российской Федерации венгерской компании «Felfoldi Edesseggyarto Kft» как

производителя однородных товаров, которая начала свою деятельность в 1986 году в Дебрецене;

- известность у российских потребителей компании «Felfoldi Edesseggyarto Kft» подтверждается наличием многочисленной информации о продукции данной фирмы в сети Интернет, а также наличием большого числа дистрибьюторов, распространявших продукцию фирмы «Felfoldi Edesseggyarto Kft» на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «QUICK MILK» по свидетельству № 482347;

- на сайте <http://felfoldi.hu/ru/home/>, принадлежащем фирме «Felfoldi Edesseggyarto Kft», есть указание не только на маркированную обозначением «QUICK MILK» продукцию, однородную той, для которой зарегистрирован товарный знак по свидетельству №482347, но и указание на наличие торговых партнеров в России (<http://felfoldi.hu/ru/trade/>);

- факт распространения продукции, маркированной обозначением «QUICK MILK», производства Felfoldi Edesseggyarto Kft на территории Российской Федерации подтверждается товарными накладными, согласно которым трубочки для молока с различными вкусами наполнителей приобретались, в частности 02 августа и 08 ноября 2011 года;

- кроме того, данная регистрация противоречит требованиям статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которым актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, и подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, в том числе подлежит запрету регистрация в качестве товарного знака обозначения, способного ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482347 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копии ссылок на 41 л. в 2-х экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 08.08.2014, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «QUICK MILK» не несет какой-либо информации о производителе товаров либо самих товарах, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и, тем самым, не содержит прямых сведений о товаре и производителе, не соответствующих действительности. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что само по себе оспариваемое обозначение не является ложным;

- материалы, приложенные к возражению, не могут свидетельствовать о наличии у потребителя сложившихся ассоциаций о связи оспариваемого знака с конкретным производителем до даты его приоритета, поскольку сайт компании «Felfoldi Edesseggyarto Kft» является единственным русскоязычным сайтом, однако информация представлена на венгерском языке. Более того, датой создания всех приведенных в возражении сайтов является 2014 год, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- документы о торговых партнерах компании «Felfoldi Edesseggyarto Kft» могут лишь свидетельствовать о наличии хозяйственных отношений между компанией и ее торговыми партнерами на территории России, то есть не могут быть отнесены к конечным (рядовым) потребителям, формирующим свои представления о товаре и его изготовителе лишь при знакомстве с товаром;

- документы, представленные лицом, подавшим возражение, в силу дат их свершения от даты поставки товара на территорию России до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака, а также расположения торговых партнеров практически в одном регионе Российской Федерации, не могут свидетельствовать об известности российскому потребителю венгерской компании «Felfoldi Edesseggyarto Kft» и ее товаров, маркированных обозначением «QUICK MILK», из-за незначительного времени их появления на территории России перед подачей заявки на регистрацию оспариваемого знака и нахождения торговых партнеров только в одном из регионов Российской Федерации;

- вывод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителей в заблуждение на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака носят предположительный характер и основан на документально не подтвержденном

допущении об осведомленности потребителя о производителе товара, маркированном обозначением «QUICK MILK»;

- относительно изложенных в возражении доводов о противоречии регистрации оспариваемого знака требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, правообладатель отмечает что Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, согласно вышеуказанной норме, не вправе самостоятельно в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией;

- на территории Венгрии, помимо компании «Felfoldi Edessegyarto Kft», в конкурентной борьбе с ней, ведет свою хозяйственную деятельность и компания MC Scotland Export-Import Kft, которая является производителем продукции - соломинки для придания вкуса молоку, однородной товарам компании «Felfoldi Edessegyarto Kft»;

- компания MC Scotland Export-Import Kft в качестве рынка сбыта производимой продукции выбрала страны СНГ и прежде всего территорию Российской Федерации;

- на момент начала продаж продукции в России, а именно в 2006 году, имущественный комплекс по производству трубочек для ароматизации молока находился в собственности юридического лица с наименованием «World-Ex-Kom Ltd», г. Будапешт, которому производство принадлежало по 2008 год. В период времени с 2008 года по настоящее время производство товара принадлежит компании «MC Scotland Export-Import Kft», при этом владельцами и бенефициарами производства товара в оба названных периода - и в период принадлежности производства компании «World-Ex-Kom Ltd», и в период его принадлежности компании «MC Scotland Export-Import Kft», являлись одни и те же лица;

- с целью активного продвижения товара на территории России, в 2006 году компания «World-Ex-KomLtd» установила партнерские отношения с ООО «Евро-Импорт» (правообладателем, оспариваемого товарного знака) и назначила указанное общество эксклюзивным импортером производимого компанией товара на территории Российской Федерации и стран СНГ;

- первая партия товара - соломинок для питья, маркированных обозначением «QuickMilk», была произведена по заказу ООО «Евро-Импорт» и отгружена ему в 2006 году. В период 2006-2009 г. г. товар в Россию поставлялся под индивидуализирующими наименованиями «Волшебная соломинка», «Magic Straw», «Quick Milk»;

- в 2009 году компания «MC Scotland Export-Import Kft» расторгла контракт с компанией ООО «Евро-Импорт» и назначила эксклюзивным импортером своей продукции на территории России и стран СНГ Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИмпорт». В 2013 году к руководству компании «MC Scotland Export-Import Kft» обратился российский хозяйствующий субъект в лице Общества с ограниченной ответственностью «ТоргСтандарт» с предложением наладить поставки в Россию трубочек для молока под наименованием «Quick Milk», которое использовалось в качестве индивидуализирующего наименования товара в период сотрудничества с ООО «Евро-Импорт». Были предъявлены документы, удостоверяющие факт произведенной ООО «ТоргСтандарт» регистрации товарного знака «Quick Milk». Однако, препятствием для реализации этой инициативы являлось, с одной стороны, широкое использование указанного обозначения ООО «Евро-Импорт» в отношении аналогичного товара в период сотрудничества с «MC Scotland Export-Import Kft», а, с другой стороны, наличие действующего контракта, в соответствии с которым исключительным импортером трубочек для молока «Quick Milk» на территорию Российской Федерации являлось ООО «ПрофИмпорт». В 2014 году, в результате переговоров между вышеуказанными участниками рынка, товарный знак «Quick Milk» был отчужден компанией ООО «ТоргСтандарт» компании ООО «Евро-Импорт». В настоящее время ООО «ТоргСтандарт», первоначально зарегистрировавшее товарный знак «Quick Milk» и в течение некоторого времени осуществлявшее его защиту от имевших место нарушений на территории России, стало партнером ООО «Евро-Импорт» на внутреннем рынке Российской Федерации. В связи с этим, лишение ООО «Евро-Импорт» исключительного права на товарный знак повлечет за собой серьезные материальные издержки, поставив под угрозу выполнение заключенных контрактов с компанией MC Scotland Export-Import Kft на поставку изготовленной продукции.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

К отзыву были представлены следующие материалы:

2. Сайты компании «Felfoldi Edesseggyarto Kft» <http://felfoldi.hu/ru/home/>, [http : //felfoldi. hu. /ш/about-us/](http://felfoldi.hu/ru/about-us/), <http://felfoldi.hu/ru/news/>;

3. Сайт компании «Felfoldi Edesseggyarto Kft» [http://felfoldi.hu/ru/trade /](http://felfoldi.hu/ru/trade/);

4. Сайты Интернет - магазина «perpetual kid» и компании «Отзовик»;

5. Упаковка изделия «Соломинка для питья молока» под наименованием «QUICK MILK»

6. Письмо компании MC Scotland Export-Import Kft с переводом.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №482347 для оценки его охраноспособности 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 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

В соответствии со статьей 10-bis Парижской Конвенции:

1. Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

2. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

3. В частности, подлежат запрету:

а. все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

б. ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

с. указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №482347 является словесным, представляет собой словосочетание «QUICK MILK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20, 21, 30 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №482347 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №482347 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Так, лицом, подавшим возражение были представлены документы, из которых следует, что у компании «Felfoldi Edessegyarto Kft» имеется русскоязычный сайт <http://felfoldi.hu/ru/home/> и сайт <http://felfoldi.hu/ru/trade/>, на котором размещена информация о наличии торговых партнеров компании на территории Российской Федерации, однако на карте сайта <http://felfoldi.hu/ru/home/> в разделах «О нас» и «Новости» информация представлена на венгерском языке. Сайт <http://felfoldi.hu/ru/trade/> представляет собой раздел «Торговля» и содержит информацию о продукции компании

«Felfoldi Edesseggyarto Kft» в странах мира с приведением карты государств, на которой значками обозначено куда поставляется продукция компании, при этом, согласно этой карте, в Российской Федерации указанная продукция распространена настолько незначительно, что не позволяет сделать вывод о ее широкой известности. Кроме того, датой создания всех приведенных сайтов является 2014 год, то есть после даты приоритета (24.11.2011) оспариваемого товарного знака, таким образом, довод лица, подавшего возражение, об известности российскому потребителю товаров венгерской компании «Felfoldi Edesseggyarto Kft» до даты приоритета оспариваемого товарного знака указанными материалами не подтверждается.

Относительно документов, представленных с возражением, о торговых партнерах компании «Felfoldi Edesseggyarto Kft» коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что они лишь свидетельствуют о наличии хозяйственных отношений между компанией и ее торговыми партнерами на территории Российской Федерации, то есть реализаторами продукции, которые не могут быть отнесены к конечным (рядовым) потребителям.

Кроме того, представленные документы (счета, декларации, товарные накладные) в силу дат их свершения (07.10.2010, 18.05.2011, 03.08.2011, 08.11.2011, 02.08.2011, 08.11.2011) не могут свидетельствовать об известности российскому потребителю венгерской компании «Felfoldi Edesseggyarto Kft» и ее товаров, маркированных обозначением «QUICK MILK», из-за незначительной разницы во времени их появления на территории Российской Федерации временем подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 – bis Парижской Конвенции, то действия правообладателя по приобретению исключительных прав на товарный знак, которые могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, должны быть установлены компетентным органом.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482347 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.08.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №482347.