

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, рассмотрела возражение от 15.12.2011, поданное ООО «Экоинвест», г.Хабаровск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418198, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009717357 с приоритетом от 20.07.2009 зарегистрирован 14.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №418198 на имя ООО «ИнтерТех», г. Хабаровск (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «*Stärke*», выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами с первой заглавной буквой «S» немецкого алфавита желто-коричневого цвета на фоне черного прямоугольника.

В возражении от 15.12.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 418198 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что производителями товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, маркированных обозначением «*Stärke*», являются различные китайские компании. На основании ряда договоров с этими компаниями лицо,

подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака ввозило на территорию Российской Федерации товары, маркированные обозначением «Stärke».

Поскольку потребитель на дату приоритета оспариваемого товарного знака был знаком с товарами, производимыми иностранными (китайскими) компаниями, маркированными этим обозначением, регистрация товарного знака по свидетельству №418198 на имя правообладателя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места их происхождения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418198 полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- контракт №156/KDE/2008/1 от 15.09.2008, паспорт сделки, таможенная декларация, сертификат соответствия [1];
- контракт №156/KDE/2007 от 03.07.2007, паспорт сделки, таможенная декларация [2];
- контракт №156/KDE/2008 от 18.06.2008, паспорт сделки, таможенная декларация [3];
- контракт №USR080429ELLM от 29.04.2008, паспорт сделки, таможенные декларации [4];
- контракт №LCH10208 от 24.11.2007, паспорт сделки, таможенные декларации, сертификат соответствия [5];
- контракт №0808T0516 от 09.04.2008, паспорт сделки, таможенные декларации [6];
- контракт №BG081901 от 24.07.2008, паспорт сделки, таможенные декларации, сертификат соответствия [7];
- договоры поставки №21ХБ, №02-ХБ, №48-ХБ [8].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- само по себе слово «Stärke» не раскрывает связи с производителем и не содержит в своем составе элементов или сведений о виде, характеристике товара, его производителе, которые могли бы ввести потребителя в заблуждение;

- производителями товаров, маркированных обозначением «Stärke», являются различные китайские компании, что подтверждает лицо, подавшее возражение, при этом единого производителя этих товаров на территории КНР не существует, не представлено также никаких документов, подтверждающих наличие зарегистрированного права на это обозначение у какой-либо из этих компаний;

- у российского потребителя не могло сформироваться устойчивой ассоциации обозначения «Stärke» с китайскими компаниями, поскольку документы, представленные лицом, подавшим возражение, не подтверждают широкое распространение в течение длительного времени за рубежом или в России продукции, маркированной этим обозначением;

- о введении в заблуждение в отношении места происхождения товара можно достоверно утверждать только при его продаже, при этом продавец обязан проставлять на товаре, его упаковке или сопутствующей документации информацию о месте производства товара и его изготовителе, в силу чего потребитель не будет введен в заблуждение относительно места происхождения товара и его изготовителя даже при наличии различных ассоциаций, вызываемых товарным знаком;

- правообладатель заключил долгосрочный контракт с китайской компанией на поставку продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, на сумму 3,5 миллионов долларов, объем и номенклатура контракта была определена на основании данных маркетингового анализа, процедура которого осуществлялась в течение более одного года.

Таким образом, правообладатель, действуя разумно и добросовестно во избежание рисков запрета на ввоз и реализацию оплаченного по контракту товара, провел предварительную работу по регистрации за собой товарного знака по свидетельству №418198 и сертификации продукции, при этом лицу, подавшему

возражение, ничто не мешало совершить такие же разумные действия в более ранний срок.

В отзыве также отмечено, что прекращение правовой охраны товарного знака в административном порядке в иных целях, кроме защиты интеллектуальных прав заинтересованных лиц, законом не предусмотрено. Ни у лица, подавшего возражение, ни у китайских компаний, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, исходя из представленных документов, нет законных оснований заявлять о наличии таких прав, в силу чего оно не является заинтересованным лицом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 418198.

К отзыву приложены следующие документы:

- копия контракта на поставку товаров в Россию №221 от 18.11.2011, спецификации к нему, паспорт сделки, инвойсы [9];
- сертификат соответствия на инструмент абразивный с товарным знаком «**Stärke**» [10].

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены материалы, включающие:

- сертификат соответствия на агрегаты электрические сварочные «**Stärke**» [11];
- согласие на право использования товарного знака со словесным элементом «**Stärke**», зарегистрированного 13.11.2009 в Гонконге в отношении товаров 7, 11 классов МКТУ, выданное его правообладателем пользователю в лице ООО «Смарт» [12].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 20.07.2009 поступления заявки №2009717357 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «**Stärke**», который выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами немецкого алфавита с первой заглавной буквой «S». Словесный элемент выполнен в желто-коричневом цвете на фоне черного прямоугольника.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товара базируется на его утверждении о том, что потребитель на дату приоритета оспариваемого товарного знака был знаком с продукцией, маркированной обозначением «**Stärke**», относящейся к товарам 07, 08, 09 классов МКТУ оспариваемой регистрации, производителем которой являлись различные китайские компании.

В доказательство этого утверждения лицо, подавшее возражение, представило документы [1] – [8], из которых следует, что в 2007 и 2008 годах им были заключены контракты на закупку в Китае и Гонконге таких товаров, как, электрические сварочные агрегаты, трансформаторы, сварочные аппараты, заточные станки, бетоносмесительные установки, электрические обогревательные

приборы. Представленные таможенные декларации подтверждают, что эти товары были поставлены в Российскую Федерацию в 2007 и в 2008 годах.

Однако это утверждение нельзя признать убедительным по следующим причинам.

Как указано в представленных контрактах [1] – [8] «...печатный проект торговой марки на товаре и упаковке товара и проект маркировки на картонных ящиках предоставляет Покупатель дополнительно», т.е. лицо, подавшее возражение, при этом «...на товаре и упаковке запрещается присутствие надписей на китайском языке». Вместе с тем лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, подтверждающих его право на использование обозначения «**Stärke**» на товарах, которые оно вводило в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Представленное согласие и сертификат о регистрации в Гонконге сходного товарного знака со словесным элементом «**Stärke**» [12] не могут выступать в качестве такого подтверждения, поскольку эти документы не имеют отношения к лицу, подавшему возражение.

Лицом, подавшим возражение, также не представлены образцы маркировки товаров, закупленных в КНР, что не позволяет определить, каким образом потребитель информируется о производителе этих товаров.

Кроме того, относительно небольшие объемы поставленных товаров, согласно представленным таможенным декларациям (840 шт. электрических трансформаторов сварочных, 130 шт. сварочных аппаратов, 600 шт. заточных станков, 394 шт. бетономесительных установок, 1550 шт. электроприборов обогрева), не позволяют утверждать, что в течение короткого периода времени, составляющего один год (с октября 2007 по октябрь 2008 года), в сознании потребителя успела сформироваться устойчивая ассоциативная связь между товаром, маркированным обозначением «**Stärke**», и его китайскими производителями. Представленные договоры поставки [8] также не могут выступать в качестве аргумента для такого утверждения, поскольку они не сопровождаются документами, подтверждающими их исполнение.

Следует отметить, что российскому потребителю хорошо знакома получившая широкое распространение в мире и в России, наряду с производством товаров по заказу, практика закупки готовых товаров у китайских производителей правообладателями товарных знаков, и последующая маркировка закупленных товаров этими товарными знаками. При этом Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» предусматривает обязательное указание на товаре, его упаковке и сопутствующей документации информации о производителе товара, наряду с лицом, по заказу которого этот товар произведен.

Принимая во внимание то, что правообладатель оспариваемого товарного знака представил документы [9] - [10], из которых следует, что он также заключил долгосрочный контракт с китайским производителем на производство товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком «*Stärke*» по свидетельству №418198, общая сумма которого составляет 3,5 миллиона долларов США, производителем товаров, относящихся к 07, 08, 09 классам МКТУ оспариваемой регистрации, по-прежнему будет являться китайская компания.

Резюмируя изложенное, коллегия не находит оснований для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товара, маркированного товарным знаком «*Stärke*» по свидетельству №418198, и, соответственно, о том, что правовая охрана ему предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.12.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №418198.