

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2011, поданное компанией с ограниченной ответственностью «Обувная компания «АЙМА» провинции Чжэцзян» (ZHEJIANG AIMA SHOES CO. LTD), Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413240, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008736632/50 с приоритетом от 24.11.2008 зарегистрирован 09.07.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №413240 в отношении товаров 25 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дальторг», 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул.Советская, 120, кв.17 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «АЙМА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

В Палату по патентным спорам 29.08.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413240 в отношении всех товаров 12 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 (1) и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на момент подачи заявки ООО «Дальторг» на государственную регистрацию товарного знака по свидетельству №413240 обозначение «АЙМА» в течение длительного времени использовалось компанией с ограниченной ответственностью «Обувная компания «АЙМА» провинции Чжэцзян» (ZHEJIANG AIMA SHOES CO.LTD) при производстве товаров 25 класса МКТУ «обувь», а также при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с поставкой и реализацией указанных товаров;

- в соответствии с Лицензией на право ведения хозяйственной деятельности, являющейся правоустанавливающим документом, компания ZHEJIANG AIMA SHOES CO.LTD была создана в КНР 04.04.1990, обычными видами деятельности которой являются производство и сбыт кожаной обуви, экспорт обувной продукции, обувного сырья и оборудования для производства обуви;

- продукция компании экспортируется преимущественно в страны Восточной Европы и Средней Азии;

- в свидетельстве Государственного таможенного агентства «Чжуюэцзин» приведены суммы выручки за 2003-2008 годы от экспортных операций компании «АЙМА» по поставкам обуви, маркированной обозначением «АЙМА», в Российскую Федерацию;

- таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, обозначение «АЙМА» было известно на территории Российской Федерации и ассоциировалось с производителем обуви - компанией с ограниченной ответственностью «Обувная компания «АЙМА» провинции Чжэцзян» (ZHEJIANG AIMA SHOES CO.LTD);

- регистрация товарного знака на имя ООО «Дальторг» создает ситуацию, при которой данный товарный знак ложен и способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и качества товаров;

- товарный знак по свидетельству №413240 воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования компанией с ограниченной ответственностью «Обувная компания «АЙМА» провинции Чжэцзян» (ZHEJIANG AIMA SHOES CO.LTD), право на которое возникло существенно ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413240 противоречит статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №413240 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- лицензия на право ведения хозяйственной деятельности предприятием, являющимся юридическим лицом [1];
- справка о деятельности ZHEJIANG AIMA SHOES CO.LTD (компании с ограниченной ответственностью «Обувная компания «АЙМА» провинции Чжэцзян») [2];
- свидетельство, счет-фактура, выданные Таможенным агентством «Чжуюэцин», г.Вэньчжоу [3];
- государственные экспортные таможенные декларации КНР [4];
- экспортные коммерческие счета-фактуры провинции Чжэцзян [5];
- письма дилеров [6].

В адрес правообладателя (ООО «Дальторг», 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 120, кв.17), а также в адрес для переписки (Генеральному директору ООО «Дальторг», С.Н. Киму, 692526, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ермакова, д. 31), указанные в материалах заявки №2008736632, в установленном порядке были направлены уведомления от 22.09.2011 о дате заседания коллегии, назначенной на 26.10.2011, с копией возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

В Палату по патентным спорам по факсу 10.10.2011 от правообладателя товарного знака по свидетельству №413240 поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на апрель 2011 года, мотивированное тем, что на подготовку отзыва на возражение, в котором приведены доводы о недобросовестной конкуренции, а также о ложности и способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, требуются значительные временные затраты.

Данное ходатайство было рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам на заседании 26.10.2011. Исходя из даты поступления ходатайства в палату по патентным спорам, правообладатель до даты заседания коллегии располагал временем для подготовки отзыва по мотивам возражения (16 дней). Никаких объективных причин, препятствующих возможности подготовить отзыв к заседанию коллегии правообладатель в ходатайстве не привел. В этой связи

коллегия Палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении ходатайства правообладателя.

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №413240 включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция), 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).

Согласно статье 8а Конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Согласно статье 2 Конвенции в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Товарный знак по свидетельству №413240 с приоритетом от 24.11.2008 представляет собой словесное обозначение «АЙМА», выполненное стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

В рамках мотива о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, представлена лицензия [1; 2], свидетельствующая о том, что исключительное право на фирменное наименование у ZHEJIANG AIMA SHOES CO.LTD (компания с ограниченной ответственностью «Обувная компания «АЙМА» провинции Чжэцзян») возникло 04.04.1990, то есть значительно раньше даты приоритета товарного знака по свидетельству №413240. Очевидным является факт тождества оспариваемого товарного знака «АЙМА» оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Компания с ограниченной ответственностью «Обувная компания «АЙМА» провинции Чжэцзян» является крупным китайским производителем обуви [2]. С 2003 года указанная компания экспортировала свою продукцию, маркированную обозначением «АЙМА», на территорию Российской Федерации [3; 4; 5], где товар реализовывался посредством дилеров [6]. Таким образом, лицо, подавшее возражение, специализируется на производстве и продвижении продукции, однородной товарам 25 класса МКТУ (относятся к одному роду товаров «обувь») и услугам 35, 39 классов МКТУ, связанным с продвижением товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №413240.

Резюмируя изложенное, наличие старшего права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, отличительная часть которого тождественна оспариваемому товарному знаку «АИМА», и с учетом того, что это лицо (компания с ограниченной ответственностью «Обувная компания «АЙМА» провинции Чжэцзян»)) осуществляет производство и реализацию товаров, однородных товарам 25 и услугам 35, 39 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, дает основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413240 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

С учетом длительности осуществления лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности по производству обуви и продвижению с использованием в качестве индивидуализирующего элемента слова «АИМА» (продукция присутствует на Российском рынке с 2003 года), коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что данный элемент приобрел узнаваемость и репутацию у российских потребителей, в связи с чем, оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров/услуг, поскольку произведена на имя лица, не имеющего отношения к компании ZHEJIANG AIMA SHOES CO.LTD (компания с ограниченной ответственностью «Обувная компания «АЙМА» провинции Чжэцзян»).

Установление факта того, что действия ООО «Дальторг» по приобретению исключительных прав на товарный знак «АИМА» по свидетельству №413240 являются актом недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы возражения не были приняты во внимание.

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

удовлетворить возражение от 29.08.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413240 недействительным полностью.