

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 18.04.2014, поданное индивидуальным предпринимателем Яндовиной Оксаной Александровной, г. Новосибирск (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469787, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 31.08.2012 за №469787 по заявке №2011702603 с приоритетом от 03.02.2011 на имя ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», г. Новосибирск (далее - правообладатель) для товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 03.02.2021.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «TOPRACE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №469787 предоставлена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- производителем товаров 25 класса МКТУ (обувь), маркированных обозначением «TOPRACE», является китайская компания Wenzhou Chashan BuAn Shoes CO., LTD. (ООО обувная компания «Буань», г.Веньчжоу);

- компания Wenzhou Chashan BuAn Shoes CO., LTD. является правообладателем товарного знака со словесным элементом «TOPRACE» №8103586 с приоритетом от 08.03.2010 на территории Китая (срок действия регистрации с 14.03.2011 до 13.03.2021), то есть является единственным законным производителем данной продукции в Китае;

- на момент подачи заявки №2011702603 на регистрацию товарного знака «TOPRACE» в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ продукция указанной китайской компании, маркированная знаком «TOPRACE», в течении двух лет реализовывалась на территории Российской Федерации, как ИП Яндовиной О.А., так и множеством иных лиц;

- информация об обуви «TOPRACE», произведенной в Китае, размещалась на различных российских сайтах сети Интернет и может быть легко найдена по запросу в поисковых системах «Яндекс», «Google»;

- следует обратить внимание на обширность потребительского рынка данной продукции по всей территории Российской Федерации и потребительскую осведомленность о данной продукции, что подтверждается особенностью сайтов-каталогов, позволяющей любому посетителю сайта, независимо от территориальной принадлежности, ознакомиться с данной информацией, сделать заказ и приобрести данный продукт;

- таким образом, обувь, маркированная обозначением «TOPRACE», уже была узнаваема российскими потребителями в 2011 году, при этом у потребителей сформировалось определенное представление о китайском производителе, качестве, дизайне и других свойствах данного товара;

- в связи с изложенным, регистрация товарного знака «TOPRACE» по свидетельству №469787 на имя ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» способна ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров 25 класса МКТУ;

- так же, намерение компании Wenzhou Chashan BuAn Shoes CO., LTD. распространить действие принадлежащего ей исключительного права на территорию Российской Федерации подтверждается фактом подачи 16.07.2010 (раньше 03.02.2011 - даты подачи заявки ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани») заявки №2010723215 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «TOPRACE» в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на территории Российской Федерации;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 469787 не производит и не производил продукцию, маркированную данным обозначением, ни до подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, ни после ее подачи и последующей регистрации товарного знака;

- из представленных к возражению документов следует, что ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани» не является заказчиком обуви, а фактически является российской компанией, которая приобретает обувь у поставщика из Китая - ООО «Веста»;

- таким образом, учитывая осведомленность правообладателя о том, что товары 25 класса МКТУ производятся на территории Китая, маркируются данным обозначением и реализуются на территории Российской Федерации до момента подачи заявки на регистрацию товарного знака «TOPRACE», можно прийти к выводу, что правообладатель при регистрации обозначения в качестве товарного знака не имел цели индивидуализации своих товаров и, следовательно, руководствовался интересом, не основанном на законе;

- предоставленная правовая охрана товарному знаку «TOPRACE», зарегистрированному на имя ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», способствует установлению монополии на реализацию товаров 25 класса МКТУ,

маркированных обозначением «TOPRACE», на территории Российской Федерации. На сегодняшний день в судах Российской Федерации рассматривается 7 дел с участием правообладателя оспариваемого товарного знака;

- ИП Яндовина О.А. является крупным импортером обуви из Китая, маркированной обозначением «TOPRACE», которая производится правообладателем товарного знака «TOPRACE» в Китае;

- ИП Яндовина О.А. имеет долгосрочные планы на дальнейший ввоз и реализацию на территории Российской Федерации данной продукции;

- следовательно, предоставление правовой охраны обозначению «TOPRACE» в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмент Компани» препятствует осуществлению ИП Яндовиной О.А. и другим импортерам в Российской Федерации предпринимательской деятельности по введению в гражданский оборот товаров, произведенных в Китае и правомерно маркированных обозначением «TOPRACE»;

- ИП Яндовина О.А. имеет долгосрочные планы на дальнейший ввоз и реализацию на территории России продукции, маркированной обозначением «TOPRACE», поэтому было получено письмо-согласие, выданное ООО Обувная компания «Буань» (правообладателем товарного знака в Китае и производителем обуви, маркированной данным товарным знаком), на экспорт из Китая индивидуальным предпринимателем Яндовиной О.А. продукции под товарным знаком «TOPRACE» (дата выдачи 01.04.2011, срок разрешения до 13.03.2021), которое действует в течение всего действия исключительного права на товарный знак «TOPRACE» № 8103586 в Китае, то есть до 13.03.2021. Таким образом, производителя продукции и ИП Яндовину связывают отношения с долгосрочными планами на дальнейшее взаимодействие по реализации данной продукции на территории Российской Федерации;

- кроме того, 07.08.2013 правообладатель товарного знака по свидетельству №469787 подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области о взыскании с ИП

Яндовиной О.А. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, в том числе и на товарный знак «TOPRACE»;

- таким образом, ИП Яндовина О.А. является заинтересованным лицом в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «TOPRACE» по свидетельству №469787 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №469787 недействительной частично (в отношении товаров 25 класса МКТУ).

К возражению были приложены следующие документы:

- копия распечатки данных о товарном знаке «TOPRACE» №469787 (дата регистрации 31.08.2012), указанных в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на сайте ФИПС [1];

- фотографии упаковки для обуви, маркированной обозначением «TOPRACE» [2];

- фотография обуви, маркированной обозначением «TOPRACE» [3];

- фотографии этикеток для обуви, содержащих обозначение «TOPRACE» и указание на производителя обуви «BUAN SHOES CO., LTD.» КНР [4];

- копия свидетельства о регистрации товарного знака «TOPRACE» № 8103586 (срок действия регистрации 14.03.2011 до 13.03.2021) в КНР, заверенный перевод свидетельства [5];

- копия грузовых таможенных деклараций 2009-2013 г., о ввозе обуви, маркированной «TOPRACE», (получатель - ИП Яндовина) и их перечень [6];

- копия перечня грузовых таможенных деклараций ООО «Экспо-М» 2010 г., 2011 г. о ввозе обуви, маркированной «TOPRACE», (получатель - ООО «Экспо-М») [7];

- копии распечаток с российских сайтов оптовых Интернет - магазинов, Интернет - каталогов, которые содержат информацию об обуви, маркированной обозначением «TOPRACE» [8];

- копия уведомления о поступлении заявки №2010723215 на регистрацию обозначения «TOPRACE» в отношении товаров 25 класса МКТУ в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, дата подачи заявки 16.07.2010 [9];

- копия распечатки данных о заявке №2010723215, указанных в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на сайте ФИПС [10];

- копия распечатки данных о международной заявке №1166109 от 07.05.2013 на регистрацию обозначения «TOYRACE» в Казахстане, Польше, России, Украине в отношении товаров 25 класса МКТУ (базовая регистрация №8087193 от 07.03.2011), указанных на сайте WIPO [11];

- копия договора комиссии № 18 от 01.11.2012 г. [12];

- копия акта № 5 приема-передачи товаров по договору комиссии №18 от 01.12.2012 г. [13];

- копия приложения № 5 от 15.03.2013 г. [14];

- копия договора поставки № 1-02/13 от 01.02.2013 г. [15];

- копия товарной накладной №34 от 25.03.2013 г. [16];

- копия декларации на товары 10605040/220313/0000171 [17];

- копия контракта №VQX0001 от 21.11.2012 г. [18];

- документ со сведениями о судебных делах с участием ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани» [19];

- копия письма-согласия правообладателя товарного знака «TOPRACE» № 8103586 на экспорт из КНР индивидуальным предпринимателем Яндовиной Оксаной Александровной (ИНН 540308503574) продукции под товарным знаком «TOPRACE» от 01.04.2011 [20];

- копия распечатки данных о товарном знаке «TOPRACE» № 8103586 с официального сайта Управления по товарным знакам КНР и перевод данных, заверенные нотариусом [21].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №469787, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «TOPRACE» по свидетельству №469787 в связи с тем, что оно не является правообладателем ни одного из объектов прав (фирменного наименования, коммерческого обозначения, товарного знака) с использованием оспариваемого обозначения, не имеет законных интересов в прекращении регистрации, а также не имеет правомочий действовать от имени компаний, на которые ссылается в возражении;

- представленные ИП Яндовиной О.А. материалы, касающиеся ввоза продукции на территорию Российской Федерации, не свидетельствуют о наличии права на оспариваемый товарный знак в отношении товаров 25 класса МКТУ и нарушении законных прав лица, подавшего возражение, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание при оценке его заинтересованности;

- из представленных к возражению документов не следует, что обувь изготовлена именно правообладателем товарного знака №8103586 – компанией Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd.;

- на фотографиях транспортной и индивидуальной упаковок товара, на самих образцах обуви и прикрепленных к ним этикетках изображены различные, графически отличающиеся друг от друга обозначения, которые, несмотря на наличие словесного элемента «TOPRACE», не являются тождественными с товарным знаком № 8103586;

- согласие на экспорт, выданное 01.04.2011г. индивидуальному предпринимателю Яндовиной О.А. компанией «ООО Обувная компания «Буань»,

выдано позже даты приоритета оспариваемого знака и не дает никаких полномочий и прав в Российской Федерации;

- не совпадает юридический адрес компании Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd., указанный в регистрации №8103586 и в упомянутом согласии на экспорт;

- следовательно, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оно имеет какие-либо коммерческие отношения с правообладателем товарного знака №8103586, не подтверждено;

- во всех представленных грузовых таможенных декларациях в качестве изготовителя и экспортера указано наименование не правообладателя товарного знака №8103586;

- лицо, подавшее возражение, не является производителем товаров, оно поставляет товар для третьих лиц;

- поскольку товарный знак «TOPRACE» не имеет смыслового значения и является фантазийным по отношению к товарам 25 класса МКТУ, он не несет в себе прямой, либо ассоциативно воспринимаемой информации относительно указанных товаров и их изготовителя, вследствие чего не способен ввести потребителя в заблуждение;

- представленные возражающей стороной документы не подтверждают факт того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на территорию Российской Федерации ввозилась обувь, маркированная обозначением «TOPRACE», тождественным с товарным знаком №8103586, и упомянутая обувь была произведена действительным владельцем товарного знака №8103586 – компанией Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd.;

- представленные к возражению распечатки с сайтов интернет-магазинов из сети Интернет не могут быть приняты во внимание при оценке известности обозначения «TOPRACE», поскольку вся указанная в них информация получена после 09.01.2014, а не на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани», правообладатель оспариваемого товарного знака, размещает заказы на изготовление обуви под указанным товарным знаком на территории Китая;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы и документы не доказывают факт того, что до даты 03.02.2011 приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «TOPRACE», тождественное китайскому товарному знаку №8103586, приобрело широкую известность у российского потребителя как связанное с китайской компанией Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd. или с каким-либо другим лицом, участвующим в гражданском обороте до указанной даты;

- до момента подачи заявки №2011702603 на регистрацию товарного знака «TOPRACE», группа компаний, в которую вошло ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани», уже использовала данное обозначение на территории Российской Федерации с 2008 года;

- на основании контракта №643/85821454/00002, заключенного 12.05.2008 с фирмой XINJIAN YEMA ECONOMY&TRADE CO.LTD (Китай), ввоз из Китая в Российскую Федерацию обуви, маркированной обозначением «TOPRACE», осуществляло ООО «СибирьТрансАзия», с которым ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани», а также ООО «Веста», связаны одними учредителями-физическими лицами и входят в одну группу компаний;

- товар с оспариваемым товарным знаком производится по заказу правообладателя в Китае;

- в этой связи довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №469787 в отношении товаров 25 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, вводит потребителя в заблуждение, является необоснованным.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №469787.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №469787 представлены следующие документы:

- перевод юридического адреса правообладателя товарного знака №8103586 [22];
- сведения официального сайта Управления по товарным знакам КНР о состоянии регистрации №8103586, с переводом на английский и русский языки [23];
- сведения Международного реестра ВОИС о международной регистрации №1163820 [24];
- копия отчета «Маркетинговые исследования» кафедры теории рынка Новосибирского государственного технического университета [25];
- решение ФАС Новосибирской области [26];
- копия контракта №643/85821454/00002 от 12.05.2008 [27];
- сведения ЕГРЮЛ о ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани», ООО «СибирьТрансАзия», ООО «Веста» [28];
- копия грузовых таможенных деклараций [29];
- договоры комиссии, грузовые таможенные декларации, акты-отчеты, платежные документы [30];
- копия контракта VQX0001 от 21.11.2012 [31];
- копии договоров поставки №2 от 01.10.2012 и №2 от 01.02.2013, товарная накладная, платежный документ [32];
- фотографии образца продукции [33];
- копия договора об оказании рекламных услуг от 19.01.2011 с приложениями к договору [34].

На заседаниях коллегии 19.01.2015 и 13.04.2015 лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов:

- Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по делу №06-01-60-14-13 [35];
- выписка из реестра относительно юридического лица ООО обувная компания «Буань» с переводом на русский язык [36];

- выписка из реестра относительно юридического лица Qiesina Trading CO с переводом на русский язык [37];
- выписка из реестра относительно юридического лица YEMA ECONOMY&Trade с переводом на русский язык [38];
- копия контракта №ОК-170709 с Qiesina Trading CO и ИП Яндовиной О.А. [39];
- выписка из Закона КНР «О компаниях» от 29.12.1993 [40];
- Решение Арбитражного Суда новосибирской области от 12.03.2015 по делу №А45-23530/2014 [41].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.02.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №469787 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1) пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 1 пункта 3 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 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.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 03.02.2011 по свидетельству №469787 представляет собой словесное обозначение «TOPRACE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на имя ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани».

Возражение от 17.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469787 в отношении товаров 25 класса МКТУ (ботинки; бутсы; галоши; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; стельки; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; эспадриллы) подано индивидуальным предпринимателем Яндовиной О.А.

Возражение основывается на несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, в частности, относительно изготовителя товара и места его происхождения.

Слово «TOPRACE» отсутствует в словарно-справочных источниках, то есть является фантазийным. Фантазийный характер свидетельствует о том, что изначально данное слово не обладает семантикой, являющейся ложной или способной ввести потребителя в заблуждение с точки зрения изготовителя и места изготовления товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров и места происхождения товаров на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, начавшим осуществлять свою деятельность до даты приоритета спорного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что регистрация товарного знака «TOPRACE» по свидетельству №469787 на имя ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя (Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd.) товаров 25 класса МКТУ (обуви) и места изготовления данной продукции (Китай). Кроме того, в возражении отмечено, что на территории Китая указанная компания является правообладателем товарного знака с тождественным словесным элементом «TOPRACE» (регистрация №8103586) [5].

Из совокупности документов, представленных лицом, подавшим возражение, усматривается, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.02.2011) индивидуальный предприниматель Яндовина О.А. осуществляла хозяйственную деятельность по поставке на территорию Российской Федерации обуви, маркированной обозначением со словесным элементом «TOPRACE», которая изготавливалась в Китае компанией Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd.

Очевидно, что данное обозначение тождественно оспариваемому товарному знаку. Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №469787, и товары, поставляемые Яндовиной О.А., являются однородными, поскольку относятся к общему роду товаров – «обувь», имеют одинаковое назначение, круг потребителей и места реализации.

ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к Яндовиной О.А. о нарушении принадлежащих ему исключительных прав на товарный знак по свидетельству №469787 (дело №А45-13848/2013) [16].

Таким образом, характер хозяйственной деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, а также наличие судебного спора между ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани» и Яндовиной О.А., связанного с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации обуви с маркировкой «TOPRACE», свидетельствуют о том, что Яндовина О.А. является заинтересованным лицом в подаче возражения и оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469787.

Исходя из представленных лицом, подавшим возражение, грузовых таможенных деклараций [6] следует, что в период с 2009 до начала 2011 года индивидуальный предприниматель Яндовина О.А. ввезла на территорию Российской Федерации из Китая более 30000 пар обуви, маркированной обозначением «TOPRACE».

Производителем данной обуви является китайская компания Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd. (ООО обувная компания «Буань», г. Вэньчжоу). Согласно представленной лицом, подавшим возражение, выписке из торгового реестра [36], данная компания была зарегистрирована 05.06.1993 и осуществляет хозяйственную деятельность в области производства и отделки кожаной обуви. При этом само фирменное наименование компании содержит указание на ее специализацию.

Кроме того, на территории Китая компании Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd. принадлежит исключительное право на товарный знак «TOPRACE» по свидетельству №8103586, зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь, спортивная обувь; аксессуары; комбинезоны для младенцев; купальные костюмы, головные уборы; колготки/носки; галстуки; кожаные пояса (в качестве аксессуаров); свадебные принадлежности». Правовая охрана указанному

товарному знаку была предоставлена со сроком действия с 14.03.2011 до 13.03.2021» [5].

Компания Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd. выразила согласие на экспорт из Китая Яндовиной О.А. продукции, маркированной товарным знаком «TOPRACE» [20].

Что касается компании Xinjiang Qiesina Trading Co., Ltd (ООО внешнеторговая компания «Цесына»), фигурирующей в грузовых таможенных декларациях [6], то указанная компания в соответствии с выпиской из торгового реестра [37] «посредством приграничной мелкой торговли развивает различные проекты по экспорту и импорту товаров и технологий в соседние государства».

Участвуя в гражданском обороте не как производитель, а как экспортер, компания Xinjiang Qiesina Trading Co., Ltd на основании контракта [39] поставляла обувь индивидуальному предпринимателю Яндовиной О.А., изготовленную Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd.

В защиту оспариваемого товарного знака его правообладателем были представлены грузовые таможенные декларации [29; 30], свидетельствующие о том, что в рассматриваемый период времени (2009-2011 годы) на территорию Российской Федерации обувь с маркировкой «TOPRACE» также ввозилась ООО «Сибирь Транс Азия», которое связано с ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани» общим учредителем.

При этом, утверждение правообладателя о том, что ввозимая ООО «Сибирь Транс Азия» продукция в соответствии с контрактом №643/85821454/00002 от 12.05.2008 [27] изготавливалась китайским производителем (XINJIAN YEMA ECONOMY&TRADE CO.LTD) именно по заказу правообладателя оспариваемого товарного знака, является сомнительным с точки зрения достоверности, поскольку ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани», согласно выписке из ЕГРЮЛ, было зарегистрировано как юридическое лицо только 03.11.2010 [28].

Кроме того, в соответствии с выпиской из торгового реестра [38] компания Xinjiang Yema Economy&Trade Co. LTD (ООО корпорация «ЕМА»)

специализируется на внутренних и внешних торговых операциях и осуществляет мелкомасштабную приграничную торговлю.

Иных документов, подтверждающих источник происхождения поставляемой с территории Китая обуви, а также документов, свидетельствующих о том, что ввозимая продукция изготавливалась по заказу ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани» и именно правообладатель стоит у истоков создания обозначения «TOPRACE», правообладателем не представлено.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что правообладатель оспариваемого товарного знака приобретал продукцию у экспортной компании Xinjiang Yema Economy&Trade Co. LTD, которая была изготовлена компанией Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd.

Аналогичные выводы относительно характера деятельности ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани» сделаны в Решении Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области [35] и Решении Арбитражного Суда новосибирской области от 12.03.2015 по делу №А45-23530/2014 [41].

Таким образом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территорию Российской Федерации различными поставщиками в значительных объемах ввозилась обувь (продукция, относящаяся к 25 классу МКТУ), изготовленная компанией Wenzhou Shashan BuAn Shoe Co., Ltd. и маркированная обозначением «TOPRACE».

Оценив в целом все фактические обстоятельства спора, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №469787 в отношении товаров 25 класса МКТУ произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Иными словами, у российского потребителя может сложиться ложное представление о том, что товары с маркировкой «TOPRACE» изготавливаются непосредственно ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмэнт Компани» или по ее

заказу, что не соответствует действительности, поскольку достоверных доказательств, свидетельствующих об этом, правообладателем не представлено.

Довод, правообладателя о том, что при экспертизе оспариваемого товарного знака из доступных источников информации была выявлена информация из сети Интернет с указанием фирмы, выпускающей продукцию с использованием обозначения «TOPRACE», и от указанной фирмы (Веньчжоу Хуэй Чан Обувное Производство Ко., Лтд) было представлено письмо-согласие, в связи с чем, регистрация была произведена с учетом представленных материалов, не может повлиять на выводы коллегии палаты по патентным спорам, поскольку фактических документов, свидетельствующих о том, что указанная китайская компания реально изготавливала обувь, маркированную обозначением «TOPRACE», в дело не представлено.

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

удовлетворить возражение от 17.04.2014, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469787 в отношении товаров 25 класса МКТУ.