

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 от 04.04.2011, поданное компанией Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд. (Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd.), Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №427253, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010731168/50 с приоритетом от 28.09.2010 зарегистрирован 12.01.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №427253 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет словесное обозначение «NARADA», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.04.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №427253 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6-septies Парижской конвенции 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), подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 и пунктов 3, 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– компания Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд. является изготовителем аккумуляторных батарей, применяемых в индустрии источников питания в телекоммуникационной сфере с применением передовых технологий и оборудования, компания специализируется на исследованиях, развитии, производстве и продаже источников питания для телекоммуникационного оборудования (главным товаром компании является свинцово-кислотная батарея);

– компания имеет статус главного поставщика для национальной системы источников питания для телекоммуникационной деятельности, экспортирует свои товары в более чем 70 стран и областей Европы, Америки, Азии и Африки, а в Россию поставляет свою продукцию с 2008 года;

– компания Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд. является правообладателем товарного знака №3196407, зарегистрированного 07.08.2003 в Китайской Народной Республике в отношении товаров 09 класса МКТУ, на основании которого была произведена международная регистрация №846112 с расширением на Евросоюз, Иран, Сингапур, США;

– правообладатель оспариваемого товарного знака являлся представителем компании Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд., эксклюзивным дистрибьютором на территории Российской Федерации, действовавшим на основании Доверенности от 25.11.2008 и в соответствии с Эксклюзивным дистрибьюторским соглашением №NB-RU001 от 25.11.2008;

– ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» было предоставлено право быть дистрибьютором таких товаров как аккумуляторные батареи VRLA (2V, 6V, 12V), гелевые батареи, стеллажи для таких батарей;

– в октябре 2008 года компания Нарада поручает ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» представлять ее интересы и действовать от ее имени в качестве представителя в целях сертификации в РОСТЕСТ поставляемой в РФ продукции;

– на основании выданной доверенности и договорных отношений с ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» сертификаты РОСТЕСТ были выданы на имя производителя Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd (Китай) для продукции «аккумуляторные батареи свинцово-кислотные»;

– компания Narada не давала поручения или согласия на подачу заявки и регистрацию на имя ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» в России своего товарного знака, зарегистрированного в Китае (в том числе в качестве общеизвестного знака);

– оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с доминирующей различительной частью «NARADA» фирменного наименования компании Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd., которая имеет свидетельство о постановке на учет в налоговом управлении Ханчжоу, провинция Гуандун;

– право на фирменное наименование Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd. Возникло в 1997 году (до даты приоритета оспариваемого товарного знака ((28.09.2010)) с указанием производства батарей как основного вида деятельности;

– товары «промышленные стационарные аккумуляторные батареи для системы гарантированного бесперебойного электроснабжения», для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны по виду, назначению, области применения, кругу потребителей товарам «аккумуляторные батареи, гелевые батареи, стеллажи и аксессуары для батарей», которые производит и поставляет в Россию Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd.;

– оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку представляет собой обозначение, сходное до степени смешения с доминирующим элементом фирменного наименования компании Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd., товары которого поставлялись на дату приоритета оспариваемого товарного знака и поставляются по сегодняшний день на российский рынок;

– сведения о компании Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd. как производителе товаров, однородных зарегистрированным, размещает сам правообладатель оспариваемого товарного знака на своем сайте <http://www.powerengineering.ru>, где можно найти в свободном доступе сведения о деятельности компании Narada и копии документов, датированных 2008 годом, подтверждающих, что правообладатель действовал по доверенности компании Narada в части представления ее интересов в РОСТЕКЕ и осуществлял продажу ее товаров в Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №427253

недействительной в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению были приложены следующие документы:

- удостоверение компании Vodafone с переводом на 2 л. [1];
- копия свидетельства №3196407 на товарный знак Китая с переводом на 2 л. [2];
- распечатка публикации международной регистрации №846112 на 3 л. [3];
- копия свидетельства на общеизвестный товарный знак Китая с переводом на 2 л. [4];
- копия публикации заявки №2011703752 на 1 л. [5];
- копия доверенности компании NARADA и дистрибьюторского соглашения №ND-RU001 от 25.11.2008 на 4 л. [6];
- копия доверенности компании NARADA от 06.10.2008 на 2 л. [7];
- копия деклараций о соответствии на 1 л. [8];
- копия сертификата соответствия на 1 л. [9];
- копия заключения №89-08.08 о пожаровзрывобезопасности на 7 л. [10];
- копия договора купли-продажи на 3 л. [11];
- копии счетов на 4 л. [12];
- копии упаковочных листов на 4 л. [13];
- копия транспортной накладной с переводом на 2 л. [14];
- распечатка публикации сведений о международной заявке №427253 на 1 л. [15];
- копия свидетельства о постановке на учет Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd. с переводом на 4 л. [16];
- копия свидетельства о присвоении кода организации с переводом на 2 л. [17];
- копия лицензии Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd. на производство батарей с переводом на 2 л. [18];
- распечатки с сайта ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» на 2 л. [19];
- распечатка с сайта Федеральной налоговой службы об изменениях адреса ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» на 1 л. [20].

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

- в фирменном наименовании, указанном в удостоверении компании Vodafone, отсутствует слово Zhejiang;

- сведения о регистрации товарных знаков в других странах не подтверждают факт производства продукции, маркированной товарным знаком NARADA, а сведения об общеизвестном товарном знаке на территории КНР не содержат реквизитов выдавшего органа;

- в доверенности и дистрибьюторском договоре отсутствует указание на товарный знак, в договоре также отсутствует указание на лицо, подавшее возражение;

- подтверждения исполнения дистрибьюторского соглашения не представлено;

- в декларациях соответствия не указан товарный знак, а в сертификате соответствия указана организация иная, чем лицо, подавшее возражение. Указанные документы сами по себе не подтверждают ни фактические поставки произведенной продукции, ни наличие агентских отношений между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение;

- договор купли-продажи является простым намерением совершить сделку по поставке стоек;

- инвойсы, транспортная накладная, упаковочные листы не содержат указания на правообладателя товарного знака, не содержат указания на товарный знак, не позволяют соотнести их с каким-либо договором поставки, в некоторых документах отсутствует указание на аккумуляторные батареи;

- свидетельство о постановке на учет не подтверждает, что лицо, подавшее возражение, является производителем продукции под товарным знаком NARADA, поскольку в сферах деятельности помимо производства указаны также сбыт и импортно-экспортные операции, а товарный знак не указан;

- в лицензии юридического лица наименование компании указано Narada Power Source Co., Ltd. и не соответствует наименованию лица, подавшего возражение;

- в распечатке с сайта Интернет наименование компании указано Narada Power Source Co., Ltd., и нет сведений о том, кто является администратором доменного имени;

– в представленной копии ГТД в качестве производителя батарей под товарным знаком NARADA указана компания Narada Power Source Co., Ltd..

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №427253.

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

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №427253 включает вышеуказанный Кодекс, Конвенцию 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 пункту 1 статьи 6-septies Конвенции 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 представит доказательств, оправдывающих его действие.

Согласно пункту 3 статьи 6-septies Конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными в данной статье.

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 подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса 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, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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 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.

Коллегия палаты по патентным спорам проанализировала доводы возражения от 04.04.2011 и установила следующее.

Лицо, подавшее возражение – компания Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд., является обладателем исключительных прав на обозначение «NARADA», которое зарегистрировано в качестве товарного знака в Китайской Народной Республике в отношении товаров 09 класса МКТУ [2]. Следует отметить, что оспариваемый товарный знак и знак, зарегистрированный в Китайской Народной Республике, являются тождественными.

Исходя из представленных документов, правообладатель оспариваемого товарного знака являлся представителем компании Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд., эксклюзивным дистрибьютором на территории Российской Федерации, действовавшим на основании Доверенности от 25.11.2008 и в соответствии с Эксклюзивным дистрибьюторским соглашением №NB-RU001 от 25.11.2008 [6]. В доверенности от 25.11.2008 указано, что компания Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд. предоставила право ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» быть эксклюзивным дистрибьютором товаров китайской фирмы на территории Российской Федерации. В приложении 1 к доверенности от 25.11.2008 содержится эксклюзивное дистрибьюторское соглашение, согласно которому ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» должен приложить все усилия, чтобы осуществлять продажи товара (а именно аккумуляторных батарей, гелевых батарей, стеллажей для таких батарей), произведенного китайской компанией, на территории Российской Федерации. Поставщик в свою очередь обязуется не продавать любой из указанных товаров другим фирмам и импортерам на территории Российской Федерации. Также в рамках данного соглашения на дистрибьютора возложено обязательство передавать один раз в квартал подробные отчеты о текущей конъюнктуре рынка и потребительские комментарии, и случаи появления каких-либо особых изменений на рынке.

То обстоятельство, что компания Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд. поставляла указанные в дистрибьюторском соглашении товары подтверждается представленным договором купли-продажи от 17.03.2009 [11], а также представленными к нему копиями счетов, упаковочных листов и транспортной накладной [12-14].

Помимо этого, компания Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд. уполномочила ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» представлять ее интересы при получении сертификатов РОСТЕСТ, о чем свидетельствует доверенность от 06.10.2008 [7]. На основании выданной доверенности и договорных отношений с ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» сертификаты РОСТЕСТ были выданы на имя производителя Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd (Китай) для продукции «аккумуляторные батареи свинцово-кислотные» [9].

Таким образом, представленные документы свидетельствуют о том, что владелец тождественного оспариваемому обозначению знака «NARADA» в одной из стран Союза (Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд.) и ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» были связаны определенными хозяйственными отношениями, что дает основания рассматривать ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» в качестве агента лица, подавшего возражение. Кроме того, в

сети Интернет (на сайте <http://www.powerengineering.ru>) размещена информация о том, что ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» и компанию Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd. связывают дилерские отношения.

Поскольку компания Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд. не давала разрешения ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» на регистрацию товарного знака «NARADA» на территории Российской Федерации, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №427253 противоречит подпункту 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статье 6 septies (1) Парижской конвенции.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, то следует отметить следующее.

Лицо, подавшее возражение, считает, что обозначение «NARADA», зарегистрированное на имя ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ», способно породить в сознании потребителей представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности. Согласно материалам возражения китайская компания Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд. является изготовителем аккумуляторных батарей, применяемых в индустрии источников питания и экспортирует свои товары в более чем 70 стран и областей Европы, Америки, Азии и Африки, а также в Россию. Так, в частности, лицом, подавшим возражение, представлены документы, отражающие поставку товаров на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого знака, что позволяет сделать вывод о том, что потребитель будет ассоциировать товары, маркированные знаком «NARADA» с китайской компанией Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд.. В связи с чем существует вероятность возникновения у потребителя ассоциаций, связанных с тем, что производителем товаров, маркированных обозначением «NARADA», является не правообладатель оспариваемого товарного знака, а компания Жейжанг Нарада Пауэр Сорс Ко., Лтд.. Следовательно, регистрация товарного знака «NARADA» на имя ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №427253 будет вводить потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товара, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 1486 Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №427253 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, фирменным наименованием.

Исходя из представленных документов, следует, что согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом управлении компания Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd. была зарегистрирована в декабре 1997 года. Действительно, оспариваемый товарный знак «Narada» воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования компании, получившей право на это фирменное наименование до даты приоритета (28.09.2010) оспариваемого товарного знака по свидетельству №427253.

Как было указано выше Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd. в сотрудничестве с ООО «ПАУЭР ИНЖИНИРИГ» осуществляла поставку товаров, однородных товарам оспариваемого товарного знака, на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого знака, то есть деятельность компании распространялась на территорию Российской Федерации.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363416 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 04.04.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №427253 недействительным полностью.