

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 14.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «МотоПитер», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474465, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011718452 с приоритетом от 14.06.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.11.2012 за №474465 в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «АвтоВита», Россия, (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №474465 представляет собой

словесное обозначение **NITRO**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 14.10.2016 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и положениям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- основной сферой деятельности ООО «МотоПитер» является продажа запасных частей и аксессуаров для мотоциклов. В 2007 году ООО «МотоПитер» стало

эсклюзивным российским дистрибьютором бельгийской компании DC AFAM N.V. (Venecoweg 22a, B-9810, Nazareth, Belgium / Венековег 22а, В-9810, Назарет, Бельгия) в отношении аккумуляторов для мотоциклов под обозначением «NITRO» и с этого же года начало активно продвигать на территории Российской Федерации данную продукцию, в связи с чем у российского потребителя сформировалась связь между мотоаккумуляторами «NITRO» и бельгийским производителем;

- бельгийская компания DC AFAM N.V. не регистрировала обозначение «NITRO» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, однако группе компаний, в которую входит DC AFAM N.V., принадлежат товарные знаки со словесным элементом «NITRO» (товарный знак, зарегистрированный в отношении «аккумуляторов» на территории Европейского Союза №2276442 с датой приоритета от 27.06.2001, и товарный знак, зарегистрированный в Турции №844525 с датой регистрации от 26.10.2004);

- ООО «МотоПитер» также не регистрировало обозначение «NITRO» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в связи с отсутствием согласия DC AFAM N.V. на такие действия;

- ООО «АвтоВита» (правообладатель оспариваемой регистрации) являлось дистрибьютором аккумуляторов различных производителей на территории Российской Федерации, то есть осуществляло аналогичную деятельность на том же рынке, фактически являясь конкурентом ООО «МотоПитер»;

- поскольку до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «МотоПитер» на протяжении нескольких лет продвигало и продавало мотоаккумуляторы «NITRO» бельгийской компании DC AFAM N.V., то регистрация оспариваемого товарного знака на имя конкурентной компании ООО «АвтоВита» представляется произведенной с нарушением положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара;

- данный вывод лицо, подавшее возражение, подтверждает: справкой генерального директора и главного бухгалтера ООО «МотоПитер»; распечатками оборотно-сальдовой ведомости и анализа по счету №41 с января 2007 года по декабрь 2011 года; распечатками из Интернет-архива; распечатками результатов поиска из поисковых

систем: «Google», «Yandex», «Google AdWorks»; распечатками из журналов «Мото» за 2008 год и из журналов «МотоМания» за 2007-2008 года;

- ООО «МотоПитер» считает, что при проведении экспертизы обозначения «NITRO» экспертиза должна была проверить сведения из сети Интернет и выявить информацию о бельгийской компании, производящей аккумуляторы «NITRO», и тем самым установить обстоятельства, влияющие на способность оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя;

- учитывая, что ООО «МотоПитер» в течение нескольких лет осуществляло действия по созданию определенной репутации мотоаккумуляторов «NITRO» бельгийской компании DC AFAM N.V. на территории Российской Федерации, у потребителей (поставщиков и розничных покупателей) обозначение «NITRO» для мотоаккумуляторов стало ассоциироваться как с DC AFAM N.V., так и ООО «МотоПитер»;

- после регистрации оспариваемого товарного знака ООО «АвтоВита» стало направлять претензии поставщикам, которые закупали мотоаккумуляторы «NITRO» у ООО «МотоПитер». Так, в 2016 году ООО «АвтоВита» подало исковое заявление с требованием о запрете одному из контрагентов ООО «МотоПитер» (ООО «Альфа-Энерджи») совершать любые действия, связанные с якобы незаконным использованием на территории Российской Федерации словесного обозначения «NITRO», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. ООО «МотоПитер» привлечено к участию в данном деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора;

- таким образом, предшествующее регистрации оспариваемого товарного знака использование обозначения «NITRO» на территории Российской Федерации и поведение правообладателя после регистрации оспариваемого товарного знака свидетельствует о недобросовестности ООО «АвтоВита»;

- с учетом изложенного ООО «МотоПитер» выступает заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в соответствии с положением пункта 2 статьи 1513 Кодекса, поскольку являлось единственным лицом, которое на протяжении четырех лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака продвигало на российском рынке

мотоаккумуляторы «NITRO» бельгийской компании, являясь ее эксклюзивным дистрибьютором.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474465 недействительным в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «аккумуляторные пластины; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ацидометры для аккумуляторных батарей; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи электрические; ванны электролитические; гальванические элементы; зарядные устройства для аккумуляторов, батарей электрических; зарядные устройства для электрических аккумуляторов; клеммы электрические; корпуса аккумуляторов электрические; устройства для перезарядки аккумуляторов, электрических батарей».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта <http://motopiter.ru/about/company> сведений об ООО «МотоПитер»;
2. Распечатка с сайта регистратора доменных имен RU center с информацией о принадлежности доменного имени motopiter.ru ООО «МотоПитер»;
3. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «МотоПитер»;
4. Распечатка страницы с сайта <http://www.nitro-batteries.com> с упоминанием ООО «МотоПитер» в качестве дилера DC AFAM N.V. на территории Российской Федерации;
5. Распечатка страницы с сайта регистратора доменных имен GoDaddy с информацией о принадлежности доменного имени nitro-batteries.com компании DC AFAM N.V.;
6. Распечатка из Интернет-архива страницы <http://www.nitro-batteries.com/html/dealer-locator/index.html> по состоянию на 03.07.2013;
7. Распечатка из Интернет-архива страницы <http://motopiter.ru/about/company> по состоянию на 17.02.2012;

8. Распечатки из Интернет-архива сведений с сайта <http://motopiter.ru> по состоянию на 28.12.2008, 23.03.2009, 21.05.2010, 21.09.2011;
9. Распечатка информации о товарном знаке Европейского Союза №2276442 из реестра товарных знаков Европейского Союза на сайте <http://euipo.europa.eu>;
10. Распечатка информации о международном товарном знаке №844525 из реестра международных товарных знаков на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности <http://wipo.int/romarin>;
11. Распечатка страницы <http://www.nitro-batteries.com/html/dealer-locator/index.html> со списком стран, в которых имеются официальные дилеры DC AFAM N.V. с переводом;
12. Распечатка выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «АвтоВита» с сайта <http://egrul.nalog.ru>;
13. Распечатка страницы с сайта регистратора доменных имен RU center с информацией о принадлежности доменного имени maxion.su ООО «АвтоВита» с переводом;
14. Распечатка текущей страницы <http://maxion.su/o-kompanii.html>;
15. Распечатка из Интернет-архива страницы <http://maxion.su/o-kompanii.html> по состоянию на 06.06.2011 с переводом;
16. Распечатка текущей страницы <http://maxion.su/akkumulyatornye-batarei.html> о предлагаемых аккумуляторах;
17. Распечатка из Интернет-архива страницы <http://maxion.su/akkumulyatornye-batarei.html> о предлагаемых аккумуляторах по состоянию на 06.06.2011 с переводом;
18. Копия справки ООО «МотоПитер», подписанной генеральным директором и главным бухгалтером, о закупках и продажах аккумуляторов «NITRO» с 01.01.2008 по 31.05.2011;
19. Распечатки оборотно-сальдовой ведомости с января 2007 года по декабрь 2010 года и анализа по счету №41 по ООО «МотоПитер»;
20. Копии товарных накладных №97 от 26.02.2008, №190 от 25.03.2008, №1077 от 05.12.2008;

21. Копии трех сертификатов соответствия в отношении аккумуляторов «NITRO» производителя DC AFAM NV;
22. Распечатка результатов поиска из поисковой системы «Google» по запросу «аккумулятор nitro» с указанием временного периода с 01.01.2006 по 01.06.2011;
23. Распечатка результатов поиска из поисковой системы «Yandex» по запросу «аккумулятор nitro» с указанием временного периода с 01.01.2006 по 01.06.2011;
24. Распечатка из системы «Google AdWorks»;
25. Копии страниц журнала «Мото» с рекламой аккумуляторов «NITRO» (март – сентябрь 2008г.);
26. Копии страниц журнала «МотоМания» с рекламой аккумуляторов «NITRO» (№3(15) июнь-июль 2007г., №4 (22) август-сентябрь 2008г.);
27. Копии претензий ООО «АвтоВита» в адрес ООО «Регион Логистик» и ООО «Альфа-Энерджи»;
28. Распечатка текущей страницы сайта <http://maxion.su/akkumulyatornye-batarei/akbnitro.html>;
29. Копия страниц каталога с переводом 1 и 3 страниц.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №474465, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии, состоявшемся 05.12.2016, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- доводы возражения и приложенные к нему материалы не позволяют признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным лицом;
- материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что ООО «МотоПитер» является дистрибьютером бельгийской компании DC AFAM N.V.;
- более того, компания DC AFAM N.V. не предъявляла каких-либо претензий к правообладателю оспариваемой регистрации, а также не давала каких-либо полномочий ООО «МотоПитер» на представление своих интересов в спорах, связанных с защитой прав;
- по мнению правообладателя, заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака у ООО «МотоПитер» возникла только после того, как

он был привлечен к участию в судебном деле в качестве третьего лица со стороны ответчика Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело № А56-16809/2016);

- признание ООО «МотоПитер» заинтересованным лицом и возможное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №474465, принадлежащего ООО «АвтоВита», который на протяжении пяти лет добросовестно использовал свой товарный знак, создает предпосылки для недобросовестной конкуренции со стороны других лиц;

- оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, ввину нижеследующего:

- само по себе обозначение «NITRO» не несет никакой информации об изготовителе, а материалы возражения не содержат доказательств того, что у российского потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь между аккумуляторами под обозначением «NITRO» и ООО «МотоПитер»;

- позиция лица, подавшего возражение, относительно недобросовестной конкуренции также является бездоказательной ввиду нижеследующего:

- ООО «АвтоВита» проявило должную осмотрительность при подаче заявки №2011718452 на регистрацию товарного знака «NITRO» (провело проверку на предмет «патентной чистоты» обозначения «NITRO») и не имело умысла на вытеснение конкурентов с товарного рынка;

- относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что экспертизой не был проведен анализ на соответствие обозначения «NITRO», поданного на регистрацию в качестве товарного знака, требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, правообладатель отмечает, что экспертиза не должна проводить исследование предшествующего использования товарного знака;

- ООО «АвтоВита» при регистрации товарного знака по свидетельству №474465 имело реальное намерение его использовать. С 2012 года по настоящее время ООО «АвтоВита» производит собственную продукцию, маркированную сходным обозначением; разработало дизайн этикетки, содержащей обозначение «NITRO»; заключило договоры на производство и поставку аккумуляторов;

- ООО «МотоПитер» отмечает в действиях ООО «АвтоВита» акт недобросовестной конкуренции, вместе с тем, в период времени с 2011-2016гг. ООО «МотоПитер» не предъявляло каких-либо требований или предложений заключить какие-либо соглашения с ООО «АвтоВита», а ООО «АвтоВита» необоснованно отказало в заключении подобных соглашений.

С учетом изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №474465.

В качестве приложения к отзыву правообладателем были представлены следующие материалы:

30. Сведения о товарном знаке по свидетельству №474465;

31. Материалы, содержащие сведения о проведении автоматизированного поиска обозначений, тождественных или сходных со словесным элементом «NITRO», по 09 классу МКТУ;

32. Бланк утверждения макета этикетки «NITRO»;

33. Фотография продукции (аккумуляторы «NITRO»);

34. Справка ООО «АвтоВита» об объемах продаж товаров (аккумуляторы «NITRO») за 2012-2016 гг.;

35. Копия Договора поставки товаров под марками Покупателя №47-01-14 от 10.01.2014, заключенного между ЗАО «ТМС» и ООО «АвтоВита», и приложение к нему;

36. Копия Дистрибьютерского Договора №10-01-13 от 01.01.2013, заключенного между ЗАО «ТМС» и ООО «АвтоВита»;

37. Копия Договора №Д-6/274 от 31.01.2014, заключенного между ООО «АвтоВита» и ООО «Турбо», и приложение к нему;

38. Копия Декларации о соответствии продукции ООО «АвтоВита»;

39. Копия Контракта № В14003/11-05, заключенного между компанией BOST INTERNATIONAL LTD. (Гонконг) и ООО «АвтоВита»;

40. Копия Договора поставки №265 от 06.08.2015, заключенного между ООО «Аккумуляторные технологии» и ООО «АвтоВита», а также Дополнительное соглашение и Спецификация к нему;



41. Копия Дилерского Договора № 19-01-10 от 29.01.2010, заключенного между ЗАО «ТМС» и ООО «АвтоВита»;

42. Копия Договора № 33 от 29.06.2011 на изготовление полиграфической продукции, заключенного между ЗАО «Аркол» и ООО «АвтоВита», и приложение к нему;

43. Копия Договора № 000402 от 10.02.2013 на заочное участие в выставке, заключенного между ООО «АвтоВита» и ООО «ВЦ «ВертолЭкспо»;

44. Копия Договора № 8 от 16.11.2011, заключенного между ООО «АвтоВита» и ООО «АРТ Групп»;

45. Рекламные материалы (фотографии магазинов, листовка);

46. Распечатки из сети Интернет сведений об аккумуляторах «NITRO»;

47. Письмо ООО «АвтоВита» в адрес редакции журнала «МотоМания», с просьбой сообщить сведения о размещении в журнале «Мото-Мания» информации о товарах (мотоаккумуляторы) и тираже журнала.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.12.2016, от представителя лица, подавшего возражения, поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более позднее время, мотивированное тем, что ему требуется время для подготовки правовой позиции на отзыв правообладателя.

Отказывая в удовлетворении данного ходатайства, коллегия исходила из следующего.

Для ознакомления с отзывом правообладателя лицу, подавшему возражение, до начала рассмотрения возражения по существу по просьбе представителя лица, подавшего возражение, было предоставлено дополнительное время. Коллегией был объявлен технический перерыв. Ознакомившись с отзывом лица, подавшего возражение, устно представило свои пояснения, которые сводятся к следующему:

- ООО «МотоПитер» настаивает на том, что является заинтересованным лицом;

- доводы отзыва не подтверждают правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку;

- кроме того, представителем лица, подавшего возражение, было отмечено, что бельгийская компания DC AFAM N.V. не обращалась за защитой своих прав на

обозначение «NITRO» на территории Российской Федерации, поскольку в настоящее время не намерено продвигать свою продукцию на российский рынок.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, было ознакомлено с отзывом правообладателя и представило свои пояснения. Предоставление ходатайство о переносе коллегия расценивает как затягивание делопроизводства.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении неубедительными.

С учетом даты приоритета (14.06.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №474465 включает в себя 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 требованиями пункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474465 может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ООО «МотоПитер», осуществляющего деятельность по дистрибуции товаров, которая относится к торговой деятельности и может быть соотнесена с услугами 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, правовая охрана товарного знака по свидетельству №474465 оспаривается в отношении товаров 09 класса МКТУ, что подразумевает под собой деятельность по производству товаров.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не доказало, что оспариваемый товарный знак ущемляет права ООО «МотоПитер» и, следовательно, коллегия не может признать его заинтересованность в подаче настоящего возражения.

Относительно оспаривания регистрации по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №474465 представляет собой

словесное обозначение **NITRO**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно словарно-справочным источникам слово «NITRO» в переводе с английского языка на русский язык означает: (биол., хим.) – первая часть сложных слов, имеющая значение: азот, азотный (см. Англо-русский словарь на сайте <http://slovar-vocab.com/>). С учетом семантики оспариваемый товарный знак не несет в себе информации, ложной или способной вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, следующее.

Распечатки страниц каталога [29] не содержат выходных данных (тираж, распространение), а также выполнены на английском языке, что не позволяет

сделать вывод о том, что данный каталог распространялся на территории Российской Федерации и был известен российскому потребителю.

Что касается представленных материалов: справки по закупкам и продажам аккумуляторов «NITRO» [18], распечаток оборотно-сальдовой ведомости [19], товарно-транспортных накладных [20], распечаток Интернет-архива и страниц журналов [25, 26], то в них содержатся сведения о присутствии аккумуляторов «NITRO» в гражданском обороте, однако они не подтверждают связь аккумуляторов «NITRO» с их производителем – бельгийской компанией DC AFAM N.V. Кроме того, данные, изложенные в материалах [18, 19, 20], свидетельствуют о незначительном количестве поставок аккумуляторов «NITRO» и территории их распространения, и кроме того, они не подтверждены договорами, платежные поручения и т.д.

В отношении представленных сертификатов [21] следует отметить следующее. В сертификатах в качестве изготовителя товаров (аккумуляторы «NITRO») указана компания DC-AFAM N.V. Venecoweg 20A – De Prijkels E 17. 9810 Nazareth. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, представлены сведения о товарном знаке №2276442 [9], которым маркируются аккумуляторы «NITRO» [25, 26], правообладателем которого является другая компания - Ketten Wulf



(Naamloze Vennootschap), а также о товарном знаке по международной регистрации № 844525 [10], правообладателем которого также является другая компания – DC-AFAM, Venecoweg 20A, B-9810 Nazareth (наименование и юридический адрес которой не соответствует наименованию и юридическому адресу компании, указанной в сертификатах).

Приведенные сведения не позволяют связать товар под обозначением «NITRO» с конкретным производителем.

С учетом изложенного, исходя из объема представленных документов, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, а также с бельгийской компанией DC AFAM N.V. (указанной лицом, подавшим возражение), и, следовательно,

потребитель не может быть введен в заблуждение относительно изготовителя оспариваемых товаров 09 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией приняты во внимание материалы, представленные лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, согласно которым по заказу правообладателя производятся автомобильные аккумуляторные батареи «NITRO» [37, 40]. Также, в распечатках с сайта <http://maxion.ru/akkumulyatornye-batarei/akbnitro.html> [28] содержится информация о том, что аккумуляторы «NITRO» «...производятся исключительно из российского сырья, на территории РФ».

Таким образом, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Что касается довода возражения о том, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №474465 должно рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить следующее.

Установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действие правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого знака, признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №474465.**