

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.12.2008, поданное ГУАНДОНГ МИДОУШЕН САНИТАРИВЭА ТЕХНОЛОДЖИ Ко. ЛТД, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «MIDOCEAN» по свидетельству №352723, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «MIDOCEAN» по заявке №2006715520/50 с приоритетом от 08.06.2006 зарегистрирован 17.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №352723 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Средиземное море», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой «словесное обозначение «MIDOCEAN», выполненное латинскими буквами».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.12.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 352723 в отношении всех товаров 11 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «MIDOCEAN» по свидетельству №352723 тождественен части фирменного наименования компании GUANGDONG MIDOCEAN SANITARYWARE TECHNOLOGY CO., LTD, осуществляющей деятельность по производству товаров однородных товарам 11 класса МКТУ, права на которое возникли у компании ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- словесное обозначение «MIDOCEAN» является единственной отличительной частью фирменного наименования компании GUANGDONG MIDOCEAN SANITARYWARE TECHNOLOGY CO., LTD, зарегистрированной в Китае в 1998 году;
- основной деятельностью компании является производство и сбыт сантехнического оборудования, в том числе душевых кабин;
- до даты приоритета оспариваемой регистрации у российского потребителя имелось устойчивое мнение о том, что сантехническое оборудование, маркированное товарным знаком «MIDOCEAN», производится китайской компанией GUANGDONG MIDOCEAN SANITARYWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 352723 недействительной в отношении товаров 11 класса МКТУ.

К возражению были представлены следующие материалы:

- копия патента юридического лица предприятия на 7 л. в 1 экз. [1];
- копия регистрации товарного знака «MIDOCEAN» в Китае на 12 л. в 1 экз. [2];
- письма от дилеров на 4 л. [3];
- копия письма компании MIDOCEAN SANITARYWARE с

- переводом на 2 л. в 1 экз. [4];
- копия претензии от ООО «Средиземное море» на 1 л. в 1 экз. [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 21.04.2009, правообладателем устно была выражена позиция, согласно которой на основании соглашения между ООО «Средиземное море» и компанией GUANGDONG MIDOCEAN SANITARYWARE TECHNOLOGY CO., LTD правообладатель размещал заказ китайской компании на производство продукции под маркой «Midocean». Кроме того, соглашением между сторонами было установлено, что ООО «Средиземное море» вправе регистрировать на свое имя товарный знак «Midocean» на территории Российской Федерации. На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 11.12.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №352723.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (08.06.2006) заявки №2006715520/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон, 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) 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 8^a 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 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно 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 представленные материалы возражения и установила следующее.

Из представленных документов следует, что согласно «Патенту

юридического лица предприятия», выданного Суньдэским промышленно-торговым административным управлением, Научно-техническая компания с ограниченной ответственностью «Midocean» по сантехнике, провинции Гуандун основана 18.03.1998. Очевидным является факт воспроизведения в оспариваемом товарном знаке словесного обозначения «Midocean» - оригинальной части фирменного наименования компании, получившей право на фирменное наименование до даты приоритета (08.06.2006) товарного знака по свидетельству №352723.

Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 7 Закона, возникновения права на фирменное наименование (его части) ранее даты подачи заявки, является недостаточным для признания регистрации товарного знака недействительной. Законодательно предусмотрено, что фирменное наименование должно использоваться в отношении однородных товаров. При этом использование должно осуществляться на территории Российской Федерации исходя из принципа национального режима, зафиксированного в статье 2 Конвенции.

Однако в материалах возражения не представлены документы об использовании фирменного наименования «Midocean» на территории Российской Федерации до даты приоритета (08.06.2006) товарного знака по свидетельству №352723 в отношении каких-либо товаров.

Письма (приложение 3) предпринимателей и компаний свидетельствуют о закупке санитарно-технического оборудования фирмы GUANGDONG MIDOCEAN SANITARYWARE TECHNOLOGY CO., LTD в период 2007-2008 годов, то есть позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, поэтому не могут быть приняты во внимание.

Учитывая изложенное, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку «Midocean» противоречащим пункту 3 статьи 7 Закона.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара,

следует отметить следующее.

Из письма компании GUANGDONG MIDOCEAN SANITARYWARE TECHNOLOGY CO., LTD (приложение 4) следует, что указанная компания производит сантехническое оборудование, маркируемое товарным знаком «Midocean», и что в период с 12.11.2002 по 31.12.2004 ООО «Средиземное море» являлось дистрибьютором ее продукции на российском рынке. Таким образом, согласно доводам лица, подавшего возражение, ООО «Средиземное море» вводило в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары, используя фирменное наименование их производителя.

Однако правообладатель утверждает, что он выступает в качестве заказчика на производство сантехнического оборудования, маркированного обозначением «Midocean» и удовлетворяющего его требованиям. При этом согласно договоренности, ООО «Средиземное море» имеет право на продажу указанных товаров и регистрацию товарного знака «Midocean» на территории Российской Федерации.

Кроме того, в материалах заявки содержатся также сведения об ином производителе и поставщике сантехники (MIDOCEAN SANITARYWARE TECHNOLOGY CO., LTD), в фирменное наименование которого входит обозначение «Midocean».

Таким образом, изложенные выше данные являются противоречивыми, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для однозначного вывода о том, что обозначение «Midocean» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и как следствие о несоответствии оспариваемого обозначения пункту 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №352723 произведено в нарушение пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.12.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №352723.