

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 28.08.2007 г., поданное от имени ТОО «СП ЕРКА», Республика Казахстан, (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству №312898, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак по заявке №2005732796/50 с приоритетом от 19.12.2005, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.08.2006 за №312898 на имя ООО «Компания Электростарт», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 9 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке №2005732796/50, оспариваемый товарный знак представляет является изобразительным и состоит из двух элементов: буквосочетания «ВМ» и стилизованного изображения Сатурна. Знак зарегистрирован в сине-белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.08.2007 против регистрации товарного знака по свидетельству №312898, на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г., № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 г., (далее – Закон), которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение статьи 6 *septis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижской конвенции).

Мнение лица, подавшего возражение, мотивировано следующими доводами:

- на российский рынок поставляются аккумуляторные батареи, произведенные предприятием ТОО «СП ЕРКА»,

- завод ТОО «СП ЕРКА» введен в эксплуатацию в октябре 2002г. и специализируется на производстве автомобильных свинцово-кальциевых аккумуляторных батарей, маркированных товарным знаком со словесным элементом «BM Energy», он является одним из самых высокотехнологичных производств современных аккумуляторных батарей в мире, проектная мощность – 3 млн. автомобильных и 1 млн. стационарных аккумуляторов в год, 40% всего выпуска продукции ТОО «СП ЕРКА» направляет в страны СНГ, включая Российскую Федерацию;

- на всех аккумуляторных батареях используется товарный знак, зарегистрированный на территории Казахстана за №18103 с приоритетом 18.03.2003 для товаров 06,09,29 и услуг 35,37 классов МКТУ, выполненный в виде буквенного «BM», словесного «ENERGY Co» элементов и графического элемента, выполненного в виде полуокружностей, расположенных во взаимно пересекающихся перпендикулярных плоскостях, символизирующих изображение Сатурна;

- батареи, маркированные указанным знаком, поставляются на территорию России с 2000г., продукция сертифицирована, в качестве производителя указано ТОО «СП ЕРКА»;

- продукция, маркированная товарным знаком, хорошо известна на территории Российской Федерации благодаря выставкам и рекламе в периодической печати и сети Интернет;

на территорию России батареи марки «BM» поставлялись через дилерскую сеть, одним из поставщиков этих аккумуляторов является ООО «Компания Электростарт», о чем свидетельствуют представленные контракты ТОО «СП ЕРКА» и ООО «Компания Электростарт»;

- согласно пункту (1) статьи 6 septis Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку 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;

- ООО «Компания Электростарт», являясь агентом ТОО «СП ЕРКА», зарегистрировало на свое имя товарный знак производителя без его согласия.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №312898 недействительной полностью.

В качестве приложения к возражению были представлены:

- этикетка на 1 л. [1];
- копия Сертификата соответствия КСС№ на 1 л. [2];
- копии справки о регистрации ТОО «СП ЕРКА» в ТПП на 1 л. [3];
- копии свидетельства на товарный знак №181103 на территории Республики Казахстан на 2л. [4];
- сведения об аккумуляторном заводе «СП ЕРКА» и его продукции (информация сайтов Интернет) на 11л. [5];
- копия Сертификата соответствия №РОСС KZ.ME83.B00843 на 1 л., [6];
- копия Контракта на поставку №1/47-1 от 24.09.2002 на 5л. [7];
- копии Контракта №1/28 от 19.03.2003 на 6 л. [8];
- копия Контракта от 05.01.2005 на 5 л. [9];
- копия письма Департамента юстиции Алмаатинской области Министерства юстиции Республики Казахстан №3-13/3673 от 17.07.2007 с приложениями Свидетельства о государственной регистрации юридического лица и Устава ТОО «СП ЕРКА» на 10 л. [10];

- копия соглашения о переводе прав и обязанностей от 17.12.2004 на 1л. [11];

- копии Контракта №6/04-51 от 28.12.2006 с приложениями на 14л. [12];

- копии материалов, связанных с проверкой Интернет-страниц www.elektrostart.ru на 16 л. [13].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв по мотивам возражения. Он считает, что представленные лицом, подавшим возражение, договоры между ТОО «СП ЕРКА» и ООО «Компания Электростарт» не могут быть признаны договорами между представляемым и представителем (агентом), т.к. они не содержат существенных элементов договоров такого рода. На основании этого правообладатель считает, что нет оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству №312898 недействительной. В подтверждение правообладателем приложено «Руководство МТП по составлению торговых агентских соглашений между сторонами, находящимися в разных странах» на 9л.

Принятие решения по возражению от 28.08.2007 откладывалось коллегией Палаты по патентным спорам несколько раз в связи с удовлетворением просьб, поступавших от представителей обеих сторон, мотивированных возможностью заключения мирового соглашения между сторонами. Однако стороны не пришли к разрешению спора.

В связи с этим, изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учётом даты приоритета (19.12.2005) заявки №2005732796/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет Парижскую конвенцию и Закон.

В соответствии со статьей 6septis Парижской 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 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 действия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным и выполнен в виде комбинации буквенного обозначения «ВМ» и двух полуокружностей, расположенных во взаимно пересекающихся перпендикулярных плоскостях. Знак выполнен в виде бело-голубых полос на белом фоне.

В возражении от 28.08.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку на основании нормы, установленной статьей 6septis Парижской конвенции. Статья регулирует отношения между владельцем знака и его агентом или представителем, касающиеся регистрации знака последним. Следует отметить, что данное положение должно применяться также к тем, кто действовал в качестве распространителя изделий, маркированных знаком продавца.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в доказательство его утверждения, показал следующее.

Республика Казахстан является членом Парижской конвенции с 25 12 1991. На территории Казахстана на имя лица, подавшего возражение, (ТОО «СП ЕРКА») 07.04.2005 осуществлена регистрация товарного знака № 18103 с приоритетом от 18.03.2003 [4]. Указанный комбинированный товарный знак включает сочетание букв «ВМ», словесный элемент «ENERGY Co» и

изобразительный элемент, выполненный в виде двух полуокружностей, расположенных во взаимно пересекающихся перпендикулярных плоскостях.

Это обозначение используется его владельцем на этикетках для маркировки серийно выпускаемого им товара, а именно батарей аккумуляторных свинцовых стартерных 6СТ-72 AL3 [1]. Продукция сертифицирована государственной системой сертификации Республики Казахстан [2], Госстандартом РФ [6] и имеет международный сертификат ISO 9001. Представленная информация [5] свидетельствует о том, что завод ТОО «СП ЕРКА» является одним из самых высокотехнологичных производств современных аккумуляторных батарей в мире и специализируется на выпуске аккумуляторных батарей «BM ENERGY», которые поставляются и на территорию Российской Федерации.

Одним из поставщиков аккумуляторов, маркированных товарным знаком [1, 4] на территорию Российской Федерации, является ООО «Компания Электростарт», что подтверждается информацией Интернет [5, 13].

На момент подачи заявки №2005732796/50 на товарный знак на имя ООО «Компания Электростарт» между ней и ТОО «СП ЕРКА» (ЗАО «BM ENERGY Co» в приложении [7] см. приложение [10]) существовали коммерческие отношения на основании контрактов [7, 8, 9, 12].

Согласно условиям контрактов [8, 9, 12] товары, поставляемые ТОО «СП ЕРКА», маркированы товарным знаком производителя, зарегистрированным должным образом в Республике Казахстан [4].

В контрактах оговорено, что Покупатель обязуется сохранить неприкосновенными все зарегистрированные товарные знаки и эмблемы, нанесенные на товар предприятием-изготовителем или непосредственно Продавцом. В то же время не оговорены условия, при которых Покупатель может зарегистрировать в Российской Федерации на свое имя товарный знак, которым маркированы поставляемые товары, что следует расценивать как отсутствие согласия на такую регистрацию со стороны владельца знака в одной из стран Союза.

Однако ООО «Компания Электростарт» 19.12.2005 подало заявку на регистрацию и зарегистрировало в России на свое имя без разрешения компании ТОО «СП ЕРКА» принадлежащий ей товарный знак с элементом «ВМ». Доказательств, оправдывающих действие ООО «Компания Электростарт», правообладателем представлено не было.

В силу вышесказанного мнение лица, подавшего возражения, о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №312898 на основании пункта 1 статьи 6septies Парижской конвенции является обоснованным.

Ссылка правообладателя на то, что содержащиеся в статье 6septies Парижской конвенции термины «агент» и «представитель» необходимо толковать на основании норм Гражданского кодекса Российской Федерации, коллегией отклоняется, поскольку, при толковании указанных терминов следует исходить не из узкого юридического значения этих терминов, присущего отраслям гражданского и торгового права, а из того значения этих терминов, которое охватывало бы распространителей продукции владельца товарного знака, состоящих с ним в определенных договорных отношениях.

Учитывая все вышесказанное, можно заключить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №312898 признано недействительным на основании пункта 1 статьи 6septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В связи с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 28.08.2007 г. и признать недействительным предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству № 312898 полностью.