


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.07.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608536, поданное компанией China Ganzo Tools Co., LTD, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2016713679 с приоритетом от 20.04.2016 зарегистрирован 13.03.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №608536 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сималенд», 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86, корп. 8 (далее – правообладатель) в отношении товаров 08, 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №608536 предоставлена в нарушение требований, установленных положением пункта 10 статьи 1483 и пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:


- оспариваемый товарный знак включает в свой состав охраняемое средство индивидуализации (фирменное наименование) лица, подавшего возражение, - словесный элемент «GANZO»;

- товары 08, 21 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, идентичны и однородны товарам, которые производятся компанией China Ganzo Tools Co., LTD под товарным знаком

«  », зарегистрированным в Китае за номером свидетельства №6800774 с приоритетом от 07.07.2010;


- оспариваемый товарный знак по свидетельству №608536 тождественен китайскому товарному знаку по свидетельству №6800774, а товары, указанные в их перечнях, однородны;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №608536 осведомлен о товарном знаке и фирменном наименовании компании China Ganzo Tools Co., LTD, при этом факт подачи заявки №2016713679 на регистрацию оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции;

- компания China Ganzo Tools Co., LTD не давала согласие на регистрацию товарного знака «  » на имя ООО «Сима-ленд»;

- заинтересованность компании China Ganzo Tools Co., LTD в подаче настоящего возражения подтверждается подачей заявки №2017731283 на

регистрацию товарного знака «  », наличием исключительных прав на

товарный знак «  » по свидетельству №68000774 с приоритетом от 07.07.2010 в Китае, сведениями о ввозе на территорию Российской Федерации товаров, однородных товарам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №608536, производством широкой номенклатурой товаров, среди которых, в частности, ножи с нефиксированными лезвиями; складные туристические ножи; плоскогубцы с пластиковыми ручками, со встроенными в ручки складным мультиинструментом; точильные станки; камни точильные абразивные для

заточки ножей; чехлы для ножей; инструменты ручные бытовые для заточки ножей; ножи туристические с фиксированным лезвием.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608536 недействительным в отношении всех товаров 08, 21 классов МКТУ.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы (копии):

1. Письмо от компании Чина Ганзо Туле Ко., ЛТД. о непредставлении разрешения на регистрацию товарного знака;
2. Свидетельство Китая на товарный знак №6800774;
3. Уведомление о поступлении заявки №2017731283;
4. Решение о принятии заявки №2017731283 к рассмотрению;
5. Грузовые таможенные декларации: ГТД 10130170 050612 0005894 от 05.06.2012 г., ГТД 10130160 170414 0002216 от 17.04.2014 г., ГТД 10130160 210514 0002981 от 21.05.2014 г., ГТД 10130160 270514 0003107 от 27.05.2014 г., ГТД 10130160 160714 0004408 от 16.07.2014 г., ГТД 10702030 110814 0077969 от 11.08.2014 г., ГТД 10130160 040416 0001524 от 04.04.2016 г.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №608536, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №608536 был зарегистрирован на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством;

- довод лица, подавшего возражения, о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака был осведомлен о существовании этого товарного знака и фирменного наименования компании China Ganzo Tools Co., LTD, не имеет правового значения, поскольку правообладатель при подаче заявки на регистрацию товарного знака действовал добросовестно в соответствии с российским законодательством, не злоупотреблял правом и не нарушал прав третьих лиц, и не мог предположить, что товарный знак, зарегистрированный в Китае, будет подан на регистрацию на территории Российской Федерации;

- в отношении фирменного наименования в Российской Федерации действует территориальный принцип, поскольку компания China Ganzo Tools Co., LTD зарегистрирована в Китае ее фирменное наименование на территории Российской Федерации правовой защиты не имеет;

- в силу изложенного основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак включает в качестве элемента охраняемое средство индивидуализации (фирменное наименование) другого лица, не основано на нормах законодательства;

- лицом, подавшим возражение, документально не подтвержден довод о том, что задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака им осуществлялся ввоз на территорию Российской Федерации однородных товаров, в частности, в представленных фрагментах грузовых таможенных деклараций отсутствуют сведения о грузоотправителе, условиях поставки, в возражении не представлены сведения о наличии у компании China Ganzo Tools Co., LTD дочерних компаний, представителей, агентов, лицензий с лицами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации;

- объемы поставок продукции, отраженные в грузовых таможенных декларациях, невелики, что свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, фактически осуществлял торговлю в пределах таможенной территории Китая;

- при рассмотрении возражения необходимо руководствоваться нормами Парижской конвенции по охране промышленной собственности, как международным договором, имеющим большую силу, чем законодательство Российской Федерации.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №608536.

В качестве приложений к отзыву правообладателя приложены сведения о делопроизводстве по оспариваемому товарному знаку.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.04.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и

Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных (далее – Правила).

Как следует из положений пункта 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 (отдельными элементами такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктом 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

Исходя из положений пункта 49 Правил, на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9

статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Согласно положениям подпункта 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 (далее – Парижская конвенция), с нарушением данной Конвенции.

Из пункта 1 статьи 6-septies Парижской конвенции следует, что 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 действия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте 1, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №608536 с приоритетом от 20.04.2016 является комбинированным, включает в свой состав

словесный элемент «GANZO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения шестигранной гайки и молотка. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 08, 21 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


В поступившем возражении приводится несколько оснований для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, в частности, указывается на допущенное при государственной регистрации оспариваемого товарного знака нарушение подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В этой связи необходимо отметить, что согласно статьи 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза по охране промышленной собственности, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец вправе 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. Владелец знака вправе при наличии названных условий воспрепятствовать использованию товарного знака агентом или его представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Таким образом, возражение против регистрации товарного знака на агента или представителя может быть подано только заинтересованным лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств - участников конвенции. Названное лицо должно подтвердить наличие агентских отношений с тем, кто зарегистрировал на себя оспариваемый знак, а также тождественность или сходство до степени смешения товарных знаков - зарегистрированного агентом и имеющегося у лица, подавшего возражение.

В этой связи следует констатировать, что из материалов возражения не усматривается, что между компанией China Ganzo Tools Co., LTD и правообладателем оспариваемого товарного знака имелись какие-либо агентские или партнерские взаимоотношения. Наличие указанных взаимоотношений также отрицается правообладателем оспариваемого товарного знака.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей позиции представлено свидетельство (с переводом на русский язык) о регистрации тождественного товарного знака «» №6800774 со сроком действия с 07.07.2010 по 06.07.2020, предоставление правовой охраны которому осуществлено в отношении товаров 08 класса МКТУ «кинжалы; щипцы; ножницы; инструменты наборов для педикюра; садовые инструменты (ручного действия); кухонные ножи; складные ножи; стальные ножи; столовые приборы (ножи, вилки и ложки); неэлектрические консервные ножи» на территории Китая. Товарный знак был зарегистрирован на имя Гражданского завода скобяных изделий г. Янцзян «Цзянчэн Сяньянь», провинция Гуандун, г. Янцзян, городской район, проспект Южный Янцзян, 628. В соответствии со свидетельством об утверждении уступки прав на товарную марку от 06.02.2014 права на товарный знак №6800774 были переданы компании Чайна Ганзо Тулс Ко., Лтд (China Ganzo Tools Co., LTD), провинция Гуандун, г. Янцзян, район Цзянчэн, Бошангаодун.

При сопоставлении наименования и адреса указанного правообладателя товарного знака «» №6800774 с компанией China Ganzo Tools Co., LTD, местонахождением которой, согласно возражению, является Джиангченг Ченгкси Индастриал Зоне, Джиангченг, Гуангдонг, Китай (Jianggcheng Chengxi Industrial Zone, Yangjiang, Guangdong, China) было выявлено несоответствие в их адресах. Указанные разночтения материалами возражения не поясняются.

При указанных обстоятельствах у коллегии нет оснований для вывода о том, что лицом, подавшим настоящее возражение, и правообладателем указанного товарного знака является одно и то же лицо, что не позволяет признать лицо, подавшее

возражение, заинтересованным при оспаривании товарного знака по свидетельству №608536 по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Кроме того, отсутствие достоверных сведений о наличии у лица, подавшего возражение, прав на товарный знак в государстве-участнике Парижской конвенции на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также недоказанность наличия у этого лица агентских или партнерских взаимоотношений с правообладателем оспариваемого товарного знака, не позволяют сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №608536 не соответствует требованиям, установленным положениями подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Вместе с тем из материалов дела следует, что спорное обозначение «GANZO» входит в состав фирменного наименования лица, подавшего возражение, - компании China Ganzo Tools Co., LTD. При этом в приложении [5] содержится несколько грузовых таможенных деклараций (ГТД 10130160 160714 0004408 от 16.07.2014 г., ГТД 10702030 110814 0077969 от 11.08.2014 г., ГТД 10130160 040416 0001524 от 04.04.2016 г.), из которых усматривается, что на территорию Российской Федерации были импортированы ножи, маркированные товарным знаком «GANZO», производства китайской компании China Ganzo Tools Co., LTD. Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности компании China Ganzo Tools Co., LTD в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608536 по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В тексте поступившего возражения указано на то, что оспариваемый товарный знак включает в свой состав в качестве элемента охраняемое средство индивидуализации (фирменное наименование) другого лица, что, по мнению лица, подавшего возражение, является основанием для признания регистрации

оспариваемого товарного знака недействительной в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи необходимо отметить, что процитированным выше пунктом 49 Правил разъясняется, что к средствам индивидуализации, которые могут быть противопоставлены по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, относятся охраняемые в соответствии с Кодексом товарные знаки других лиц, наименования мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы. Поскольку такое средство индивидуализации как фирменное наименование, в указанной норме отсутствует, довод лица, подавшего возражение, о нарушении положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса является необоснованным.

Вместе с тем, в силу наличия в тексте возражения довода о нарушении права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование коллегия считает необходимым рассмотреть поступившее возражение на предмет соответствия оспариваемого товарного знака предусмотренным законодательством требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В связи с наличием в возражении упомянутого довода следует отметить, что, исходя из положений статьи 8^{a)} Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Указанное положение международного договора опровергает мнение правообладателя, изложенное в поступившем отзыве, что «в отношении фирменных наименований в Российской Федерации и других странах Союза действует территориальный принцип - фирменное наименование имеет право на защиту лишь при условии, что юридическое лицо в данном наименовании зарегистрировано в этой стране».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.


В этой связи следует констатировать, что словесный элемент «GANZO» оспариваемого товарного знака является элементом фирменного наименования компании China Ganzo Tools Co., LTD. При этом в отличие от таких описательных элементов фирменного наименования как China (Китай), Tools (инструменты), Co. (Компания) элемент «GANZO» в силу своей фантазийности выполняет основную индивидуализирующую функцию и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь при восприятии этого средства индивидуализации.

Однако в поступившем возражении отсутствуют сведения о дате возникновения права лица, подавшего возражение, на указанное фирменное наименование. Учитывая отсутствие данных сведений, не представляется возможным сделать вывод о том, что право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло раньше даты приоритета (20.04.2016) оспариваемого товарного знака.

Кроме того, следует указать, что в поступившем возражении не представлено достаточных сведений о сфере деятельности компании China Ganzo Tools Co., LTD, позволяющей сопоставить ее с товарами 08, 21 классов МКТУ, приведенными в перечне оспариваемого товарного знака, на предмет их однородности.

Так, в перечне товаров 08, 21 классов МКТУ оспариваемого товарного знака указан широкий ассортимент различных ручных орудий и инструментов, кухонных принадлежностей, столовых приборов, бритв, в то время как из всего представленного объема документов возражения лишь из приложения [5] (см. ГТД 10130160 160714 0004408 от 16.07.2014 г., ГТД 10702030 110814 0077969 от 11.08.2014 г., ГТД 10130160 040416 0001524 от 04.04.2016 г.) напрямую усматривается связь с компанией China Ganzo Tools Co., LTD только как с производителем ножей.

Таким образом, несоблюдение всех требований, предусмотренных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый

товарный знак «  » по свидетельству №608536 нарушает право компании China Ganzo Tools Co., LTD на фирменное наименование.

Что касается доводов возражения о недобросовестности действий правообладателя при подаче заявки №2016713679 на регистрацию оспариваемого товарного знака, то необходимо отметить, что установление факта недобросовестной конкуренции при регистрации и использовании товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке федеральной антимонопольной службой.

Резюмируя все вышеизложенное, нет оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №608536 была произведена с нарушением действовавшего на дату его приоритета законодательства, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №608536.