

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Анхел Трейдинг», г. Саратов (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665607, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017743150 с приоритетом от 17.10.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.08.2018 за №665607 в отношении товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Оленева Егора Николаевича, Ставропольский край (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак **AJAX/АЯКС/АДЖАКС** по свидетельству №665607 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

В поступившем 28.01.2019 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя, что подтверждается приложенными материалами [1-31];

- на территории Российской Федерации на протяжении длительного времени реализуются товары (стоматологическое оборудование), маркируемые обозначением «AJAX», компании AJAX Medical Group (HK) Limited, Гонконг и ее дочерней компанией Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd, Китайская Народная Республика, которые однородны товарам 10 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- обозначение «AJAX» входит в состав фирменного наименования указанных выше компаний, в 2012 году в Китае зарегистрирован товарный знак «AJAX» на имя китайской компании;

- лицо, подавшее возражение, является официальным эксклюзивным дистрибьютером по продаже и обслуживанию продукции (стоматологическое оборудование), маркированной обозначением «AJAX», которую он продвигал на территории Российской Федерации, начиная с 2009 года;

- действия правообладателя, направленные на регистрацию оспариваемого товарного знака, следует признать злоупотреблением права, актом недобросовестной конкуренции, умышленными действиями;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным, поскольку регистрации оспариваемого товарного знака на имя правообладателя препятствует осуществлению им хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации под обозначением «AJAX»;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что ранее подавалась заявка №2012711249 на регистрацию товарного знака «AJAX», по которой было принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, при этом основанием для отказа послужило несоответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса (введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя) и приведена ссылка на сайт лица, подавшего возражение. В связи с чем в отношении оспариваемого

товарного знака следовало применить те же основания, которые в данном случае не были выдвинуты экспертизой.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665607 недействительным полностью.

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

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Сведения о товарном знаке №9393594, зарегистрированном на имя Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd в Китайской Народной Республике;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ООО «Анхел»);
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ООО «Анхел Трейдинг»);
5. Сертификат эксклюзивного дистрибьютера, выданный ООО «Анхел Трейдинг» 23.11.2009;
6. Распечатки с сайта ajaxdent.com;
7. Сведения о домене anhel.ru;
8. Сведения о домене anhel-trading.ru;
9. Распечатки с сайта anhel.ru;
10. Распечатки с сайта веб-архив сведений, расположенных на сайте anhel.ru за 02.10.2010, 16.01.2011;
11. Распечатки с сайта веб-архив сведений, расположенных на сайте anhel-trading.ru за 01.10.2016, 07.10.2016;
12. Каталог ООО «Анхел Трейдинг», 2012г.;
13. Рекламные листовки, брошюры;
14. Контракт № AJ-АН-003 от 12.12.2012, заключенный между AJAX Medical Group (HK) Limited, Гонконг и ООО «Анхел Трейдинг», на поставку стоматологического оборудования и приложения к нему;

15. Грузовые таможенные декларации, спецификации, накладные за 2013-2017 гг. на поставку стоматологического оборудования Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd, Китай;
16. Договор поставки №153/75 от 18.12.2012 и приложение к нему;
17. Договор поставки №196/117 от 06.12.2013 и приложение к нему;
18. Договор поставки б/н от 30.09.2014 и приложение к нему;
19. Договор поставки №322/184 от 28.09.2015 и приложение к нему;
20. Договор поставки выставочных образцов за №356/216 от 16.11.2016 и приложение к нему;
21. Список контрагентов, в адреса которых поставлялась стоматологическое оборудование «AJAX»;
22. Грузовые таможенные декларации, спецификации, накладные за 2018 г. на поставку стоматологического оборудования;
23. Договор поставки №465/318 от 19.12.2017 и приложение к нему;
24. Договор поставки №472/325 от 21.12.2017 и приложение к нему;
25. Договор поставки №004/2018 от 17.01.2018 и приложение к нему;
26. Договор поставки №077/2018 от 26.04.2018 и приложение к нему;
27. Договор поставки №120/2018 от 22.08.2018 и приложение к нему;
28. Договор №5 от 30.03.2018 и приложение к нему;
29. Договор №23 от 03.09.2018 и приложение к нему;
30. Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711249;
31. Распечатка с сайта ФИПС сведений, касающихся делопроизводства по заявке №2017743150.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил (15.07.2019) отзыв и пояснения к нему (на заседании коллегии, состоявшемся 24.07.2019), доводы которых сводятся к следующему:

- правообладателем проведен анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, и сделан вывод о том, что они не содержат документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную

оспариваемым товарным знаком, как продукцию лица, подавшего возражение, а также факт наличия у потребителя устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение, в частности, возражение не содержит независимых источников информации, которые подтверждали бы указанный выше довод, сведения об объемах производства продукции, о затратах на рекламу, о распространении продукции на территории Российской Федерации, результаты социологического опроса и др.;

- правообладатель также отмечает, что из распечаток с сайтов ajaxdent.com и anhel.ru не усматривается то, что указанная на данных сайтах продукция маркирована обозначением «AJAX»;

- представленный каталог не содержит даты его изготовления, а также сведений каким образом был распространен данный каталог. При этом стоматологическое оборудование, указанное в каталоге, имеет маркировку «AJ» с соответствующим номером и только небольшая часть представленной продукции (стоматологический стул, стул ассистента, безмасленные компрессоры) имеет маркировку «AJAX» и соответствующий номер;

- в контракте отсутствуют сведения о маркировке поставляемого стоматологического оборудования именно обозначением «AJAX», а в приложенной спецификации используется обозначение модели товаров, а именно «AJ» с соответствующим номером;

- договоры поставок показывают незначительные объемы поставки товаров (7 штук);

- сведения о поставках товаров различным контрагентам носят декларативный характер, поскольку не подтверждены достоверными источниками информации о поставке стоматологического оборудования, маркированного обозначением «AJAX»;

- кроме того, часть материалов датирована после даты приоритета оспариваемой регистрации, в связи с чем не может служить доказательством доводов лица, подавшего возражение;

- материалы возражения не содержат документов, показывающих наличие какого-либо конфликта между лицом, подавшим возражение, и правообладателем

оспариваемого товарного знака;

- указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение;

- правообладателем (Оленевым Е.Н.) задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществлялась хозяйственная деятельность по продаже стоматологического оборудования, маркированного обозначением «AJAX», что подтверждается товарными накладными, решением Арбитражного суда Ставропольского края. Указанное свидетельствует об отсутствии в действиях правообладателя акта недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №665607.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

32. Решение Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-14046/2016 от 02.03.2017;

33. Выписки из ЕГРЮЛ сведений об: ООО «САНСЕЛЛ»; ООО «ПРАГМАТИК»; ООО «ИНТЕГРАЛ» (единственным учредителем которых является Оленев Е.Н.);

34. Товарные накладные за 2010, 2016, 2019 гг.

Ознакомившись с отзывом и пояснениями правообладателя, лицо, подавшее возражение, 22.07.2019 и 23.07.2019 представило свои пояснения, доводы которых сводятся к следующему:

- основание для оспаривания правовой охраны товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса не требует предоставления доказательств свершения факта заблуждения потребителей. Достаточно потенциальной способности (возможности, вероятности, угрозы) введения в заблуждение;

- товарный знак по свидетельству №665607 оспаривается, как способный ввести потребителя в заблуждение, не «сам по себе», а в связи с обозначением другого лица, которое вследствие длительного и интенсивного использования до даты приоритета оспариваемой регистрации приобрело высокую различительную

способность;

- лицо, подавшее возражение, настаивает на том, что приложенные к возражению материалы, содержат доказательства, подтверждающие доводы возражения. Кроме того, доводы, изложенные в отзыве правообладателя, опровергаются дополнительными материалами, представленными лицом, подавшим возражение, которые в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС не изменяют мотивы возражения и могут быть учтены при рассмотрении настоящего возражения;

- что касается представленных материалов, которые датированы после даты приоритета оспариваемой регистрации, то они приводятся в подтверждение заинтересованности лица, подавшего возражение. Кроме того, согласно положениям пункта 2(1) статьи 1512 Кодекса при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса учитываются обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения;

- представленное судебное решение [32] относится к спору о нарушении права на товарный знак «Mercury» и не подтверждает использование Оленевым Е.Н. оспариваемого товарного знака. Данное решение [32] характеризует Оленева Е.Н. как лицо, вводившее в заблуждение потребителей, недобросовестного конкурента и нарушителя исключительных прав на чужой товарный знак;

- представленные правообладателем накладные [34] вызывают сомнение в их достоверности, поскольку не предоставлены регистрационные удостоверения на медицинское изделие (стоматологическая установка «AJAX III», согласно которым может осуществляться на территории Российской Федерации продажа стоматологического оборудования; нет сведений о том, что правообладатель является эксклюзивным дистрибьютером продукции «AJAX», в отличие от лица, подавшего возражения, предоставившего такие сведения [5]; не представлены договоры на поставку продукции, ГТД, товарно-транспортные накладные и др. документы, подтверждающие законность получения потребителями соответствующей продукции; в товарных накладных за один и тот же товар указана разная цена;

- представленные правообладателем материалы [32 - 34] не подтверждают факт использования им оспариваемого товарного знака.

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

35. Скриншоты страниц сайта ajaxdent.com;

36. Скриншоты страниц сайта ajaxdent.com по состоянию на 24.11.2016;

37. Распечатка результатов поиска в системе «Google» по запросу «стоматологическое оборудование аякс».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.10.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №665607 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (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 пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665607 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что ООО «Анхел Трейдинг» осуществляет деятельность в области продвижения стоматологического оборудования под обозначением «AJAX», сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у ООО «Анхел Трейдинг» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665607 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый знак **AJAX/АЯКС/АДЖАКС** по свидетельству №665607 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ *«аппаратура для анестезии; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура стоматологическая электрическая; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; боры стоматологические; браслеты для медицинских целей; валики надувные для медицинских целей; зеркала стоматологические; кольца зубные детские; кресла зубо врачебные; кресла медицинские или зубные; лампы для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски наркозные; материалы для наложения швов; мебель специальная для медицинских целей; мебель специальная для стоматологических целей; на зубники защитные для стоматологических целей; перчатки для медицинских целей; плевательницы для медицинских целей; приборы ортодонтологические; резинки ортодонтические; скальпели; стоматологическая установка; шины хирургические; шприцы для медицинских целей».*

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах поставляемых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Представленные материалы: грузовые таможенные декларации, спецификации, накладные [22], договоры [23-29] датированы декабрем 2017 - сентябрем 2018 гг., т.е. относятся к периоду после даты (17.10.2017) приоритета оспариваемой регистрации.

В рекламных материалах [13] отсутствует дата их публикации.

Таким образом, материалы [13], [22], [23-29] не могут служить доказательством, подтверждающим довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Представленные материалы [5, 10, 12, 14] показывают, что на Российском рынке до даты приоритета оспариваемой регистрации, действительно, присутствовали товары (стоматологическое оборудование) китайского происхождения. Вместе с тем, анализ содержания этих материалов не позволяет

сделать однозначный вывод о том, кто является конкретным производителем данной продукции.

Так, согласно сведениям, опубликованным в сети Интернет [10, 11], в каталоге [12], содержится информация о том, что лицо, подавшее возражение, является эксклюзивным дистрибьютером оборудования для стоматологии компании AJAX Medical Equipment, Китайская Народная Республика.

Вместе с тем, исходя из представленного контракта [14], поставщиком стоматологического оборудования является компания AJAX Medical Group (HK) Limited, Гонконг, что также подтверждается сертификатом [5], согласно которому лицо, подавшее возражение, является официальным эксклюзивным дистрибьютером по продаже и обслуживанию продукции торговой марки AJAX компании AJAX Medical Group (HK) Limited, Гонконг.

Исходя из представленных грузовых таможенных деклараций и приложенных к ним инвойсов [15], производителем стоматологического оборудования является компания Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd, Китайская Народная Республика.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что компания AJAX Medical Group (HK) Limited, Гонконг и Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd, Китайская Народная Республика являются аффилированными компаниями, носит декларативный характер и не подтвержден фактическими документами, которые могли бы свидетельствовать о том, что стоматологическое оборудование, маркированное обозначением «AJAX», происходит из одного коммерческого источника.

Следует также отметить, что материалы возражения не содержат доказательств длительности и интенсивности использования на российском рынке стоматологического оборудования, маркированного обозначением «AJAX».

Так, согласно договорам поставки [16-20] лицом, подавшим возражение, было поставлено стоматологического оборудования в количестве 6 установок, по одной установке в год с 2012 по 2016гг., что свидетельствует о незначительной поставке продукции.

Что касается представленного списка [21], в котором приведены сведения о контрагентах, которым поставлялось стоматологическое оборудование, то следует отметить, что данные сведения не подтверждены фактическими документами (например, договорами поставок, бухгалтерскими документами, подтверждающими их исполнение). Кроме того, в данном документе отражена поставка продукции, начиная с января 2017 года, т.е. незадолго до даты (17.10.2017) приоритета оспариваемой регистрации.

Из представленных материалов также не представляется возможным оценить степень информированности российских потребителей о стоматологическом оборудовании, маркированном обозначением «AJAX». Так, представлена одна публикация в каталоге [12] за 2012г., при этом отсутствуют сведения о тираже данного печатного издания, а также путях и регионах его распространения. Иных материалов (публикации в СМИ, реклама на телевидении, на рекламных щитах, на транспорте, участие в выставках и др.) материалы возражения не содержат.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 665607 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя, направленные на регистрацию оспариваемого товарного знака, следует признать злоупотреблением права, актом недобросовестной конкуренции, умышленными действиями, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия лица, подавшего возражение, признаны актом недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

В отношении довода лица, подавшего возражение, касающегося делопроизводства по заявке №2012711249 на регистрацию товарного знака «AJAX», следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

В Роспатент лицом, подавшим возражение, было подано особое мнение (25.07.2019 и 05.08.2019), доводы которого сводятся к следующему:

Заседание коллегии по рассмотрению настоящего возражения дважды переносилось без уважительных причин.

В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

Заседание коллегии по рассмотрению возражения, назначенное на 26.04.2019, было перенесено на 10.07.2019 в связи с направлением Роспатентом запроса в адрес судебного пристава-исполнителя Минераловодского РОСП УФССП России по Ставропольскому краю Н.В. Немновой, постановлением которого был наложен запрет на осуществление регистрационных действий в отношении оспариваемого знака.

Заседание коллегии, состоявшееся 10.07.2019, которое проходило в системе видеоконференц-связи, было перенесено по ходатайству правообладателя, который в устной форме просил перенести дату рассмотрения возражения для подготовки отзыва на возражение и для возможности личного участия на заседании коллегии (что было отражено в протоколе заседания коллегии от 10.07.2019 в графе №7).

Заседание коллегии было перенесено на 24.07.2019 с целью предоставления правообладателю возможности осуществить право на защиту принадлежащего ему исключительного права на товарный знак.

Таким образом, рассмотрение возражение, действительно переносилось дважды в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела (в соответствии с требованиями пункта 4.3 Правил ППС).

Довод особого мнения в части наличия коррупционной составляющей у сотрудников Роспатента не соответствует действительности, порочит честь и деловую репутацию сотрудников Роспатента и членов коллегии.

Остальные доводы особого мнения от 25.07.2019 и 05.08.2019 повторяют доводы, изложенные в возражении, которые проанализированы выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №665607.