

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 03.12.2013 Общества с ограниченной ответственностью «Дальторг», г. Уссурийск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 458799, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 04.03.2011 по заявке № 2011706299 произведена 06.04.2012 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЕВЕЛОПИНГ», Москва, и выдано свидетельство № 458799.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в установленном порядке за № РД0129387 19.08.2013, обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 458799 стало Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Облторг», Московская обл., г. Дубна (далее – правообладатель)

Согласно материалам заявки № 2011706299, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «АІМА», выполненное в латинице обычным шрифтом.

В возражении от 03.12.2013 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 458799 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 и пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает тем, что оно в период с 24.11.2008 по 18.11.2011 осуществляло использование обозначения «АЙМА» на основании принадлежащих Обществу и действовавших на этот период исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 413240. Мероприятия по продвижению товаров, маркированных данным товарным знаком, привели к его известности на территории многих субъектов Российской Федерации.

Предоставление правовой охраны товарному знаку, принадлежавшему лицу, подавшему возражение (свидетельство № 413240), было признано недействительным на основании возражения, поданного компанией ZHEJIANG AIMA SHOES CO. LTD (Компания с ограниченной ответственностью «Обувная компания «АЙМА» провинции Чжэцзян») (далее – компания АЙМА, Китай).

Лицо, подавшее возражение, указывает, что актами, касающимися рассмотрения спора в отношении товарного знака по свидетельству № 413240, установлено возникшее с 04.04.1990 право компании АЙМА, Китай, на фирменное наименование, включающее словесный элемент «АЙМА», активно использовавшийся при производстве и реализации обуви на российском рынке с 2003 года. По этим причинам регистрация товарного знака лица, подавшего возражение, признана недействительной на основании пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса с учетом положений статьи 2 Парижской конвенции.

По мнению лица, подавшего возражение, установление изложенных обстоятельств приводит к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака, принадлежащего правообладателю, также должна быть признана недействительной по тем же основаниям в связи с деятельностью компании АЙМА, Китай.

В возражении также отмечено, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителей не только в связи с деятельностью компании АЙМА, Китай, но и в связи с использованием обозначения «АЙМА» также компанией AIMA COMERCIO, S.L., Испания (далее – компания АЙМА Комерцио, Испания), реализующей обувь под указанным обозначением, в том числе на территории Российской Федерации и являющейся владельцем исключительного права на это обозначение на территории Белоруссии и Казахстана.

При этом лицо, подавшее возражение, поясняет, что наличие на российском рынке обуви, индивидуализируемой обозначением «АЙМА», производимой компанией АЙМА, Китай, и компанией АЙМА Комерцио, Испания, способно ввести потребителей в заблуждение как относительно товара, так и относительно его изготовителя.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, заявляет о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку на дату приоритета оспариваемого товарного знака правовая охрана товарного знака, принадлежавшего лицу, подавшему возражение, действовала.

Одновременно, лицо подавшее возражение, представляет сведения о регистрации на территории Российской Федерации семнадцати юридических лиц, имеющих в составе фирменного наименования слово «Айма» / «АЙМА», в связи с чем приходит к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, поскольку она может ввести потребителей в заблуждение относительно товаров, маркированных данным товарным знаком, и указанных юридических лиц, что может привести к выводу об их взаимосвязи и возможности предъявления каких-либо требований, связанных с таким товаром.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 458799 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

(1) распечатка решения Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2012 по делу № А40-18176/12 --51-121;

(2) распечатка заключения коллегии палаты по патентным спорам по итогам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413240.

В имеющийся в Госреестре адрес правообладателя (141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 7В, стр. 2, офис 239) в установленном порядке было направлено уведомление от 05.02.2014 о дате рассмотрения возражения от 03.12.2013 с приложением экземпляра возражения. Указанная корреспонденция

была получена адресатом 12.02.2014 согласно имеющейся в деле заявки № 2011706299 копии почтового уведомления о вручении.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 03.12.2014 правообладателем был представлен отзыв по его мотивам, в котором им выражено несогласие с доводами возражения.

Согласно позиции правообладателя, довод возражения о том, что обозначение «АЙМА» используется в качестве охраняемого в России фирменного наименования компании АЙМА, Китай, опровергается письмом от 05.03.2014 от компании АЙМА, Китай, в которой она заявляет, что обозначение «АЙМА» не является фирменным наименованием либо коммерческим обозначением компании в соответствии с положениями Кодекса, поскольку в силу закона фирменное наименование компании, зарегистрированной в КНР, не подлежит охране на территории Российской Федерации.

Правообладателем также указано, что регистрация оспариваемого товарного знака, а затем отчуждение исключительного права на него правообладателю были осуществлены с согласия компании АЙМА, Китай.

На основании изложенных доводов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2013 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

(3) письмо от 05.03.2014 от компании АЙМА, Китай;

(4) доверенность представителю правообладателя на представительство интересов компании АЙМА, Китай.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.03.2011) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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 подпунктом 1 пункта 3 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 – 9 статьи 1483 Кодекса.

Пунктами 1 и 2 статьи 1513 Кодекса установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, «АЙМА», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 458799 предоставлена в отношении товаров «обувь» 25 класса МКТУ.

В отношении доводов возражения о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 458799 требованиям подпункта 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пунктов 8 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, противопоставляются права на фирменные наименования, принадлежащие иным лицам: компании АЙМА, Китай, компании АЙМА Комерцио, Испания, а также

иным юридическим лицам, зарегистрированным в России, перечисленным в возражении.

Вместе с тем лицо, подавшее возражение, не является правообладателем ни одного из противопоставленных им объектов прав, а также не имеет правомочий действовать от имени этих компаний.

В этой связи его права не могут быть нарушены оспариваемой регистрацией и, следовательно, лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным лицом в этой части.

При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения в указанной части.

Следует также отметить, что утверждение о ведении деятельности этими лицами по использованию обозначения «АЙМА» в отношении однородных товаров, которое могло бы привести к введению потребителя в заблуждение, носит декларативный характер.

Что касается деятельности компании АЙМА, Китай, инициировавшей спор с лицом, подавшим возражение, относительно обозначения «АЙМА», то коллегией установлено следующее.

Материалы заявки № 2011706299 содержат письмо от 05.12.2011 от компании АЙМА, Китай, в котором выражено согласие данной компании на регистрацию обозначения «АЙМА» в качестве товарного знака по заявке № 2001706299 на имя ООО «ДЕВЕЛОПИНГ», Москва (заявителя), являющегося генеральным партнером и законным представителем компании АЙМА, Китай. Кроме того, согласно письму (3) отчуждение исключительного права на оспариваемый товарный знак на имя правообладателя произведено также с согласия компании АЙМА, Китай.

Довод возражения о том, что осуществляемая лицом, подавшим возражение, деятельность по использованию обозначения «АЙМА» привела к его известности и возникновению ассоциативной связи с лицом, подавшим возражение, не подтвержден какими-либо фактическими материалами, поэтому не может быть принят во внимание.

С учетом изложенных выше обстоятельств доводы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483, а также о несоответствии требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не могут быть признаны убедительными.

Вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, обоснован тем, что оно являлось правообладателем товарного знака «АИМА» по свидетельству № 413240, правовая охрана которого действовала на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении данного довода установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413240 было признано недействительным полностью на основании решения Роспатента от 18.11.2011.

Согласно пункту 1 статьи 1512 Кодекса признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения о регистрации этого товарного знака, на основании которой признается исключительное право на товарный знак.

Следовательно, противопоставляемый объект не может быть положен в основу выводов о более раннем приоритете прав лица, подавшего возражение, на обозначение «АИМА».

Кроме того, решение о государственной регистрации оспариваемого товарного знака принято 20.02.2012 в результате экспертизы обозначения «АИМА» и анализа представленных правообладателем в ответ на уведомление экспертизы доводов и материалов.

Таким образом, основания для признания регистрации оспариваемого товарного знака не соответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 458799.