

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 22.04.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное компанией «ABC Design GmbH», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350373, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак   по заявке № 2007706888 с приоритетом от 15.03.2007 зарегистрирован 16.05.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 350373 на имя «БЕЛЛИНГЕР ЛИМИТЕД», Офис 351, 14 Тоттенхем Корт Роуд, Лондон W1T 1JY, Соединенное Королевство, в отношении товаров 12, 27 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Словесный элемент «Design» - неохраняемый. Срок действия регистрации – до 15.03.2027.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 27.08.2008 за № РД0040174, в отношении всех товаров исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к «БЕНТОН МАРКЕТИНГ ЛИМИТЕД», Сьют 102, Граунд Флор, Блэк Билдинг, Конне Айр & Хатсон стритс, Белиз сити, Белиз (BZ) (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой стилизованное изображение книги, которое содержит три воздушных шарика, к которым на

ниточках прикреплены буквы «А», «В», «С», а также словесное обозначение «ABC DESIGN».

В поступившем 22.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 350373 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990, а также пунктами 3, 7 (3) Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ.

Доводы возражения, поступившего 22.04.2019, сводятся к следующему:

- изначально заявка на товарный знак по свидетельству № 350373 была подана 15.03.2007 ООО «Балтийская Торговая Компания», г. Санкт-Петербург, которое прекратило свое существование 10.04.2007, и было исключено из ЕГРЮЛ;
- после ликвидации 27.06.2007 ООО «Балтийская Торговая Компания» был подписан документ о передаче права в отношении заявки на оспариваемый товарный знак компании «БЕЛЛИНГЕР ЛИМИТЕД»;
- обозначение «ABC DESIGN» оспариваемого товарного знака воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение;
- оспариваемый товарный знак зарегистрирован с нарушением прав лица, подавшего возражение, на фирменное наименование и авторских прав;
- лицо, подавшее возражение, начало свою историю с 1988 года и является лидером на европейском рынке в производстве и продаже детских колясок, манежей, стульчиков для кормления и автомобильных кресел для детей;
- лицо, подавшее возражение, фактически осуществляет деятельность по производству и реализации товаров, однородных товарам, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака, под обозначением «ABC DESIGN»;
- детские товары изготавливаются в различных странах, прежде всего, в Китае на собственном заводе и поставляются во многие страны мира, включая РФ;

- лицо, подавшее возражение, являлось правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков в ФРГ по заявкам от 06.07.1999 и от 08.05.2003, зарегистрированных ранее в отношении товаров 12, 18, 28 классов МКТУ. На дату приоритета оспариваемого товарного знака лицу, подавшему возражение, принадлежало исключительное право на товарный знак «ABC DESIGN», сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;
- лицо, подавшее возражение, пыталось распространить на территорию Российской



Федерации знака по международной регистрации № 1081003 от 24.05.2011, но получило отказ (дата публикации - 23.08.2018). Также лицу, подавшему возражение, не удалось зарегистрировать аналогичный товарный знак по заявке № 2008717893;

- лежащее в основе вышеуказанных товарных знаков, а также оспариваемого товарного знака, графическое изображение создано отделом дизайна компании «ABC Design». Комбинированные товарные знаки, включающие в себя изобразительные элементы оспариваемого товарного знака, были зарегистрированы (обнародованы, опубликованы) в патентном ведомстве ФРГ по заявкам от 06.07.1999 и от 08.05.2003. Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит графическое произведение, авторское право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета;
- лицо, подавшее возражение, являясь производителем, в том числе, детских колясок, маркируемых обозначением «ABC DESIGN», не позднее, чем с 2004 г. начало сотрудничество с ООО «Балтийская Торговая Компания» - подателем заявки на оспариваемый товарный знак. Указанное подтверждается распечатками с сайтов www.babyshop.ru, www.kolyaski.ru, распечаткой с сайта организатора общероссийской выставки «Мама и дитя - 2004» - Online каталог: «Балтийская Торговая Компания»;
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, имело с ООО «Балтийская торговая компания» правоотношения по купле-продаже детских товаров под обозначением «ABC DESIGN»;

- заявка № 2007706888 на регистрацию оспариваемого товарного знака в отношении товаров 12 и 27 классов МКТУ была подана от ООО «Балтийская торговая компания», материалы заявки подписаны представителем заявителя по доверенности, выданной П.Н. Тарановым как генеральным директором;
- ООО «Балтийская торговая компания» не могло не знать, что обозначение «ABC DESIGN» используется лицом, подавшим возражение, для маркировки товаров, которые однородны товарам оспариваемого товарного знака. ООО «Балтийская торговая компания» состояло с компанией «ABC Design GmbH» в партнерских отношениях, реализовывало детские товары, позиционировало себя в РФ как официальный представитель, то есть выступало агентом;
- лицо, подавшее возражение, не давало согласия на регистрацию обозначения «ABC Design» в качестве товарного знака на имя ООО «Балтийская торговая компания»;
- после совершения правообладателем действий, направленных на вытеснение с рынка РФ детских товаров лица, подавшего возражение, (подача заявлений в антимонопольные органы РФ о признании действий по обороту детских товаров лица, подавшего возражение, недобросовестной конкуренцией (дела А56-2506/2011, А40-48390/13), предъявление иска о взыскании компенсации за незаконное использование оспариваемого товарного знака (дело № А40-161835/2012) лицо, подавшее возражение, отказалось от использования на территории Российской Федерации сходного обозначения и изменило средство индивидуализации товаров на обозначение «FD Design» (www.abc-design.de/ru);
- коляски, а также другие детские товары, изготовленные лицом, подавшим возражение, с обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку, поставляются в РФ, по крайней мере, с 2001 г., о чем свидетельствуют документы об участии в выставках, счета на оплату, дипломы, данные сайтов сети Интернет;
- с 17.04.2003 г. коляски с обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку, производства компании «ABC Design» представлены в Санкт-Петербурге в сети магазинов для новорожденных «Здоровый малыш» (ЗАО «Спецобслуживание» приобретало детские товары у лица, подавшего возражение, в значительном объеме до приоритета оспариваемого товарного знака), о чем свидетельствуют данные веб-архивов;

- ЗАО «Спецобслуживание» было расположено по одному адресу с подателем заявки на оспариваемый товарный знак (Санкт-Петербург, пр. Вознесенский, д. 25, офис. 20);
- согласно данным сети Интернет на 04.02.2005 - количество магазинов «Здоровый малыш» - 57, на 06.02.2007 - количество магазинов «Здоровый малыш» - 59 (распечатка из вебархива www.babyshop.ru), более 60 магазинов в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области и т.д.;
- ЗАО «Спецобслуживание» задолго до приоритета оспариваемого товарного знака длительное время находилась в правоотношениях с лицом, подавшим возражение, и закупало у него детские коляски и другие детские товары, что подтверждается накладными, счетами;
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, поставило в РФ детские коляски и другие детские товары, маркируемые обозначением «ABC Design», на общую сумму не менее 11 956 400, 51 руб.;
- детские товары, в том числе коляски, лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака предлагались к продаже, выставлялись на сайтах торговой сети «Здоровый малыш» ЗАО «Спецобслуживание» www.babyshop.ru, что видно из вебархива;
- с учетом значительного объема поставок детских товаров, маркируемых комбинированным обозначением «ABC Design», регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товара, поскольку ООО «Балтийская Торговая Компания» на момент подачи заявки на оспариваемый товарный знак не являлось изготовителем товаров (а лишь продавцом), поставлявшихся компанией «ABC Design» на территорию РФ;
- регистрация оспариваемого товарного знака применительно к текущему правообладателю, является введением в заблуждение потребителей, поскольку на дату подачи заявки правообладатель не являлся изготовителем товаров, вводившихся в гражданский оборот на территории РФ под комбинированным обозначением «ABC Design» до даты подачи заявки № 2007706888;

- вследствие предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку у потребителей могло создаться несоответствующее действительности представление о том, что качество однородных товаров, маркируемых обозначением «ABC Design», указанных в свидетельстве, обеспечивается под контролем лица, подавшего возражение, а ООО «Балтийская Торговая Компания», правообладатель при маркировке собственных однородных товаров обозначением «ABC Design» действуют с согласия лица, подавшего возражение;
- согласно представленной выписке из официального реестра предприятий лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано 24.01.1989. Словесный элемент оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и его продукция присутствует на рынке;
- ООО «Балтийская Торговая Компания» (официальный дилер) при продвижении соответствующих товаров для детей осуществлял информирование потребителей о конкретном производителе товаров (лицо, подавшее возражение) и месте их происхождения (Германия);
- в РФ товары для детей лица, подавшего возражение, проверялись в испытательной лаборатории «Ракетно-Космического завода ФГУП ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»;
- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на судебную практику (например, решение СИП по делу № СИП-379/2015, решение СИП по делу № СИП-58/2017 и т.д.), выдержки из законодательства;
- факт регистрации оспариваемого товарного знака за иным лицом по договору уступки заявки на товарный знак, подписанном ООО «Балтийская Торговая Компания» после его ликвидации, его не легализует, не устраняет лежащие в его основе правовые пороки, равно как переход прав на товарный знак, зарегистрированный с существенным нарушением закона, не устраняет его незаконность;
- смена первоначального заявителя заявки № 2007706888 на товарный знак на иных лиц не меняет тех обстоятельств, которые имели место на дату его приоритета.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 350373 в отношении всех товаров 12, 27 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

- распечатка из официального сайта ФНС РФ сведений из ЕГРЮЛ на ООО «Балтийская Торговая Компания» с датой ее исключения из реестра – [1];
- сведения о регистрации товарных знаков «ABC DESIGN» в ФРГ – [2];
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения «ABC DESIGN» требованиям законодательства по заявке № 2008717893 – [3];
- распечатка с сайта организатора общероссийской выставки «Мама и дитя - 2004» - [4];
- распечатка с официального сайта компании «ABC Design» www.abc-design.de/ru – [5];
- распечатка с сайта «Истории брендов» на 3 стр. (www.brandpedia.ru/brand-1017.html), сайта www.strollermania.ru – [6];
- копия счета на размещение стенда «ABC-Design» на 15 000 долларов США от ООО «Астер» № 2912 от 29.09.2004, товаросопроводительных документов о продаже компанией «ABC DESIGN» в РФ, в т.ч. ЗАО «Спецобслуживание», детских товаров с нотариально заверенным переводом – [7];
- распечатка с сайта www.exponet.ru организатора международных выставок в г. Москве «Мама и дитя - 2003» и «Мама и дитя - 2004» – [8];
- копии дипломов I степени и награждение золотой медалью конкурса «Лучшие детские товары - 2004» (2 шт.), II степени и награждение серебряной медалью конкурса «Лучшие детские товары - 2004» за участие в 7-й Московской международной специализированной выставке «Мама и Дитя» 2004) – [9];
- распечатки из веб-архива сайтов сети магазинов «Здоровый малыш» www.babyshop.ru на 33 стр., www.kolyaski.ru – [10];
- распечатка «Архив форума: 09.2002-04.2006» с сайта 2002-2006.littleone.ru с выставлением 15.01.2006 темы обсуждения «Коляски ABC Design-ваши отзывы?» – [11];
- копия электронного письма – [12];

- копия решения Роспатента от 20.03.19 по свидетельству № 358553 (DUROSTONE) – [13];
- распечатка сведений в отношении оспариваемого товарного знака – [14];
- копия выписки из торгового реестра в отношении компании «ABC DESIGN» с нотариально заверенным переводом – [15];
- распечатка с сайта www.top-kolyaska.ru об ассортименте колясок лица, подавшего возражение – [16].

Правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил.

Лицом, подавшим возражение, были представлены 07.12.2021 дополнительные объяснения, в которых компания «ABC Design GmbH» настаивает на сохранении юридического интереса к признанию недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 350373, несмотря на досрочное прекращение его правовой охраны полностью в случае прекращения юридического лица - правообладателя (запись в Госреестре от 29.01.2021).

Уведомленные надлежащим образом стороны спора на заседании коллегии отсутствовали.

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 27.12.2019 об отказе в удовлетворении возражения и об оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству № 350373. Не согласившись с этим решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 27.12.2019. Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2021 по делу № СИП-244/2020 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены, решение Роспатента от 27.12.2019, которым отказано в удовлетворении возражения компании «ABC Design GmbH», Германия против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесными элементами «ABC Design» по свидетельству № 350373, как не соответствующее статье 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года и пункту 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», было признано недействительным. При этом Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании «ABC Design GmbH», Германия против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350373. Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2021 по делу № СИП-244/2020, Роспатент подал кассационную жалобу. В результате ее рассмотрения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2021 по делу № СИП-244/2020 было отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Указанное постановление вступило в законную силу со дня его принятия. Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2021 по делу № СИП-244/2020 устраняет основание для повторного рассмотрения по существу возражения, поступившего 22.04.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350373.

Поскольку решение Роспатента от 27.12.2019 является действующим, то возражение компании «ABC Design GmbH», Германия против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350373 в настоящее время повторного рассмотрения не требует.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 22.04.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350373.