

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 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.04.2010, поданное ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «TIGGO» по свидетельству №341093, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005724107/50 с приоритетом от 22.09.2005 зарегистрирован 14.01.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №541093 на Общества с ограниченной ответственностью "Инком-Лада", Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 12 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «TIGGO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

В возражении от 16.04.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «TIGGO» по свидетельству № 341093 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и статьи 28 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» - юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации

05.12.2005, единственным Учредителем которого является китайская компания «CHERY AUTOMOBILE CO.» Ltd;

- китайская компания является правообладателем товарных знаков «TIGGO» по свидетельствам №4523626 и №5136729, правовая охрана которым предоставлена на территории КНР;
- компания «CHERY AUTOMOBILE CO.» Ltd является крупным производителем автомобилей, маркированных, в том числе и обозначением «TIGGO», а также деталей для их обслуживания. Автомобили поставляются в 29 стран мира, включая Россию;
- между лицом, подавшим возражение и «CHERY AUTOMOBILE CO.» Ltd 19.12.2005 заключено Дистрибьюторское соглашение, согласно которому лицо, подавшее возражение, является единственным дистрибьютором автомобилей китайской компании, включая автомобили «TIGGO». В задачи ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» входит: организация и развитие дилерской сети по продаже автомобилей «TIGGO», контроль за соответствующим оснащением дилерских предприятий элементами корпоративной символики с изображением товарных знаков, в том числе «TIGGO», контроль за надлежащим использованием товарных знаков, в том числе «TIGGO».
- в соответствии с дилерским соглашением от 12.04.2007 между лицом, подавшим возражение и правообладателем оспариваемого товарного знака – ООО «Инком-Лада» является дилером, и, следовательно, берет на себя определенные обязательства, среди которых:
  - дилер не является агентом, партнером или представителем;
  - дилер не будет регистрировать в свою пользу каких-либо товарных знаков или обозначений предприятия «CHERY»;
- на момент подписания дилерского соглашения ООО «Инком-Лада» являлось заявителем по данной заявке (№2005724107), что свидетельствует о том, что подача заявки на регистрацию товарного знака «TIGGO» на имя ООО «Инком-Лада», противоречит условиям данного соглашения и

законодательства. Лицо, подавшее возражение считает, что действия ООО «Инком-Лада» носят недобросовестный характер и квалифицируются не только как акт недобросовестной конкуренции, но и как нарушение дилерского соглашения;

- будучи дилером, ООО «Инком-Лада» не является производителем товаров 12 класса МКТУ, следовательно, регистрация товарного знака «TIGGO» на имя ООО «Инком-Лада» способна ввести потребителя относительно истинного производителя товаров 12 класса МКТУ и лица, оказывающего сопутствующие услуги 35 и 37 классов МКТУ;
- при экспертизе заявленного обозначения должна была быть принята во внимание информация сети Интернет, в которой содержатся многочисленные ссылки на производимые и импортируемые в Россию автомобили китайской компании «CHERY AUTOMOBILE CO.,», маркируемых обозначением «TIGGO», а также на существование сайта клуба владельцев и любителей автомобиля «CHERY TIGGO» - [www.tiggoclub.ru](http://www.tiggoclub.ru). Данное доменное имя было зарегистрировано до даты регистрации оспариваемого товарного знака – 07.12.2006;
- вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что обозначение было известно до даты регистрации как марка производимого «CHERY AUTOMOBILE CO.,» автомобиля.

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №341093 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. договор о создании и деятельности ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»;
2. дистрибьюторское соглашение между «CHERY AUTOMOBILE CO.,» Ltd и ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»;
3. дилерское соглашение между ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» и ООО «Инком-Лада»;
4. свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», устав;

5. договор поставки автомобилей между ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» и ООО «Инком-Лада» с доп. соглашением;
6. договор поставки автомобилей между ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» и ООО «Лада-Престус-С»;
7. распечатки с сайта masterhost.ru;
8. распечатки с сайта autoreview.ru, carclub.ru, cherry-club.ru, tiggoclub.ru, yandex.ru;
9. письмо о заявках «TIGGO» в разных странах;
10. договор между ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» и ООО «Медиа Лига», с доп. соглашением;
11. договор между ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» и ООО «ИП-медиа» с доп. соглашением;
12. копия свидетельства на товарный знак КНР с переводом.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель и лицо, подавшее возражение, присутствовали, правообладатель представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- Регистрация оспариваемого товарного знака «TIGGO» на имя ООО «Инком-Лада» произведена в соответствии с законодательством и не подлежит отмене;
- правообладатель являлся дилером ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» по продаже и обслуживанию автомобилей и их частей, и на момент подписания дилерского соглашения «CHERY AUTOMOBILE CO.» Ltd не имело зарегистрированного товарного знака на территории КНР, согласно свидетельству он был зарегистрирован позднее – 25.12.2008, следовательно, ООО «Инком-Лада» не нарушало условий дилерского соглашения;
- товарный знак «TIGGO» зарегистрирован только в отношении товаров 12, в то время как ООО «Инком-Лада» является правообладателем товарного знака «TIGGO» в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ;

- дилерское соглашение между «CHERY AUTOMOBILE CO.,» Ltd и ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» заключено позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- в связи с тем, что правообладателем товарного знака «TIGGO» на территории КНР является «CHERY AUTOMOBILE CO.,» Ltd, лицо, подавшее возражение - ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», не является заинтересованным лицом и не может подавать возражения;
- регистрация товарного знака ООО «Инком-Лада» не является недобросовестной конкуренцией;
- ООО «Инком-Лада» не является представителем или агентом, а на момент подачи заявки на имя ООО «Инком-Лада», «CHERY AUTOMOBILE CO.,» Ltd не являлось правообладателем товарного знака «TIGGO», и, следовательно, не имела права воспрепятствовать регистрации или давать разрешения, а ООО «Инком-Лада» не нуждалось в таком разрешении ввиду того, что не являлось агентом/представителем;
- дилерское соглашение между ООО «Инком-Лада» и ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» на данный момент прекратило свое действие в связи с банкротством ООО «Инком-Лада».

К отзыву приложены решение и определения Арбитражного суда по делу №А40-33355/09-103.

Выслушав отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, ходатайствовало о переносе даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, мотивированное необходимостью тщательностью изучения материалов отзыва. Посоветовавшись, коллегия отказала в удовлетворении ходатайства ввиду того, что приложенные документы относятся к статусу правообладателя, и не влияют на существо рассматриваемого возражения. Ввиду того, что отзыв был озвучен правообладателем, а объем его доводов составил 3 страницы, коллегия не видит необходимости для его длительного изучения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (22.09.2005) оспариваемого товарного знака по свидетельству №341093 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5 и подпункту (2.5.1) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, содержащих элементы, являющиеся способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или изготовителя товара. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе, которое не соответствует действительности. Обозначение признается вводящим в заблуждение, если вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту (14.4.1) Правил, если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах (2.5.1) и (2.5.2) пункта 2.5 Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 и 4 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;

- полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.

На основании статьи 6-septies 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 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.

В соответствии со статьей 10-bis Парижской Конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Анализ материалов возражения показал, что они не свидетельствуют о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку ввиду следующего.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

При определении соответствия требованиям вышеуказанного пункта коллегия анализирует, существовали ли на дату приоритета заявки обстоятельства, способные ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Анализ обозначения показал, что слово "TIGGO" не является лексической единицей какого-либо языка, в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №341093, заявленное обозначение носит фантазийный характер и само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

Способность введения в заблуждение обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

В возражении отсутствуют доказательства, подтверждающие, что на российском рынке до даты приоритета заявки №2005724107/50 имелись автомобили китайской фирмы, маркированные обозначением «TIGGO», а имеющийся в материалах заявки сертификационный документ (Одобрение типа транспортного средства №РОСС RU.МТ02.Е04929, зарегистрированное 22.11.2006) и копия Паспорта транспортного средства, свидетельствуют о том, что автомобили марки «CHERY» вышеуказанной китайской компании маркируются обозначением «SUV T11», а не обозначением «TIGGO». По свидетельствам правообладателя, названия «TIGGO» и «AMULET» были



придуманы и разработаны компанией ООО «Инком-Лада» для применения на территории Российской Федерации.

Таким образом, в возражении не содержится документального подтверждения того, что обозначение «TIGGO» не только длительное время до даты приоритета заявки №2005724107/50, но и вообще использовалось ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» или китайской компанией «CHERY AUTOMOBILE CO. LTD» для маркировки товаров 12 класса и связанных с ними услуг 35, 37 классов МКТУ.

Все представленные в возражении материалы относятся к периоду, более позднему, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака - 22.09.2010.

Лицо, подавшее возражение - ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», имеет дату регистрации его в качестве юридического лица позднее даты подачи заявки [1], [4].

Дилерские соглашения, договоры поставки [2], [3], [5] заключены позднее даты приоритета, что также не свидетельствует об использовании обозначения «TIGGO» иным лицом, отличным от правообладателя оспариваемого товарного знака, до даты приоритета.

Анализ материалов с сайтов [www.tiggoclub.ru](http://www.tiggoclub.ru), [www.autoreview.ru](http://www.autoreview.ru), [www.carclub.ru](http://www.carclub.ru) и [www.cherry-club.ru](http://www.cherry-club.ru) показал, что даты опубликования материалов относятся к периоду позднее даты подачи заявки, что не может являться доказательством возможности введения потребителя в заблуждение.

Договоры [10] и [11], касающиеся рекламной продукции лица, подавшего возражения, заключены позднее даты приоритета, не содержат в себе указания на обозначение «TIGGO», а также не содержат сведений об их исполнении и, следовательно, не являются доказательствами.

Письмо компании «CHERY AUTOMOBILE CO. LTD», содержащее список заявок на товарные знаки в различных странах мира и одно свидетельство на товарный знак, выданный в Непале, не является подтверждением возможности введения потребителя в заблуждение, поскольку не относится к территории Российской Федерации, не содержит дат приоритета заявок.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований

для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и, как следствие, не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил.

В возражении от 16.04.2010 отсутствуют материалы, свидетельствующие о том, что действия правообладателя товарного знака по свидетельству №341093 были признаны в установленном порядке актом недобросовестной конкуренции.

Вопрос признания действий, связанных с регистрацией товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, вследствие чего доводы лица, подавшего возражение, касающиеся несоответствия оспариваемого товарного знака основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 28 Закона, не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения.

Таким же образом коллегией Палаты по патентным спорам не может быть рассмотрен вопрос о нарушении соглашений, заключенных между правообладателем и лицом, подавшим возражение, в связи с неотносимостью данных споров к компетенции Палаты по патентным спорам.

Касательно применимости статьи 6-septies Парижской Конвенции в возникшем споре коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что согласно материалам дела, отношения между ООО «Инком-лада» и лицом, подавшим возражение, которые могут быть расценены как агентские, возникли позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом лицо, подавшее возражение – ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», не является и не являлось правообладателем товарного знака «TIGGO» в какой либо стране Союза, указанного в Парижской Конвенции. Ввиду этого, требования лица, подавшего возражение о необходимости наличия разрешения на регистрацию товарного знака от владельца товарного знака в стране Союза не основаны на законе и не подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов возражения, «CHERY AUTOMOBILE CO. LTD» является правообладателем товарного знака «TIGGO» по свидетельству №4523626 на территории КНР, однако, данная информация не может являться

доказательством неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, поскольку, во-первых, «CHERY AUTOMOBILE CO. LTD» не является лицом, подавшим возражение, а представленная копия свидетельства с переводом не позволяет определить объем правовой охраны товарного знака, предоставляемой данным свидетельством, его приоритет и правообладателя. В связи с чем, представленная копия не может быть проанализирована. Таким образом, материалы возражения не свидетельствуют о нарушении положения статьи 6-septies Парижской Конвенции и не основаны на Законе.

Исходя из вышеизложенного, коллегия не находит материалы возражения свидетельствующими о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №341093 была предоставлена в нарушении Закона, в связи с чем возражение не подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.04.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №341093.**