

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 16.06.2016 возражение компании Kindwin Opto Electronic (Shenzhen) Co. Ltd, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 480697, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 480697 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2013 по заявке № 2011743075 с приоритетом от 28.12.2011 в отношении товаров 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «КиТЛайт», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано изобразительное обозначение  в виде эллипса с вписанным в него и ограниченным по контуру контрастной каймой вторым меньшим по размеру эллипсом, в центре которого помещены заглавные буквы латинского алфавита «KTL».

В поступившем 16.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных статьями 6-septies и 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (далее – Конвенция) и пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на сходные с оспариваемым товарным знаком товарные знаки, охраняемые в стране-участнице Конвенции – в Китае (№№ 3806531 и 7198604), а его светодиодная продукция, маркированная этими знаками, реализовывалась на территории России в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака через официальных дистрибьюторов – компании, учредителем которых является Музыченко Д.В. – единственный учредитель правообладателя, который не получал никакого разрешения от лица, подавшего возражение, на регистрацию в России оспариваемого товарного знака на имя правообладателя.

Исходя из данного утверждения, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена на имя его агента (представителя) без разрешения владельца, а также является актом недобросовестной конкуренции и обуславливает наличие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов с их переводом на русский язык:

- свидетельства на товарные знаки, охраняемые в Китае (№№ 3806531, 7198604) в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение [1];
- свидетельство о постановке на учет правообладателя в налоговом органе и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о юридических лицах (ООО «КиТЛайт» и ООО «КТЛ»), учредителем которых является Музыченко Д.В. [2];

- заверенная представителем лица, подавшего возражение, расшифровка фрагмента аудиозаписи судебного заседания от 06.08.2015 по делу № СИП-221/2015 [3];
- информационные письма ООО «КиТЛайт» и ООО «КТЛ» за подписью их генерального директора Музыченко Д.В. [4];
- извещение о назначении ООО «КТЛ» дистрибьютором лица, подавшего возражение [5];
- претензия правообладателя о незаконном использовании принадлежащего ему товарного знака [6].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен. Вместе с тем, корреспонденцией, поступившей 05.10.2016, правообладателем было заявлено ходатайство о переносе заседания коллегии на более позднюю дату в связи с намерением его генерального директора Музыченко Д.В. участвовать в рассмотрении возражения лично. Однако коллегия на заседании, состоявшемся 05.10.2016, сочла перенос даты рассмотрения возражения нецелесообразным и отказала правообладателю в удовлетворении его ходатайства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.12.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Конвенцию, Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии со статьей 6-septies (1) 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 с абзацем 1 и подпунктом 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, с нарушением требований данной Конвенции.

В соответствии с абзацем 1 и 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение



. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] действительно следует, что оно является обладателем исключительных прав на товарные знаки, охраняемые в стране-участнице Конвенции – в Китае (№№ 3806531, 7198604), в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, материалы возражения [2 – 6] не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения в гражданский

оборот на территории Российской Федерации в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака тех или иных товаров, произведенных именно лицом, подавшим возражение, и маркированных принадлежащими ему указанными товарными знаками. При этом им не были представлены также и документы, которые подтверждали бы довод возражения о том, что в указанный период правообладатель являлся его официальным дистрибьютором.

В этой связи необходимо отметить, что для применения статьи 6-septies (1) Конвенции наличие определенного дистрибьюторского или агентского договора не является обязательным. Так, компетентный орган страны Союза при определении, может ли лицо, подавшее заявку на регистрацию знака от своего имени, рассматриваться в качестве агента или представителя владельца знака в одной из стран Союза, применяет положение статьи 6-septies (1) также к тем, кто действовал в качестве распространителя изделия, носящего знак, и кто подал заявку на регистрацию этого знака от своего имени (см. Г. Боденхаузен «Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий», М.: Издательство «Прогресс», 1977, с. 144).

Однако коллегия не располагает какими-либо документами, свидетельствующими, собственно, о факте распространения правообладателем на территории Российской Федерации маркированной определенным товарным знаком той или иной конкретной продукции именно лица, подавшего возражение. Отсутствуют документально подтвержденные факты введения правообладателем такой продукции в гражданский оборот именно в качестве дистрибьютора, агента или представителя лица, подавшего возражение, либо распространителя его продукции.

Так, документы [2] указывают лишь на то, что Музыченко Д.В. является учредителем и генеральным директором ООО «КиТЛайт» (сокращенное наименование – ООО «КТЛ»), то есть правообладателя, и другого юридического лица – ООО «КТЛ», находящегося по тому же почтовому адресу.

В информационных письмах данных юридических лиц [4] отсутствуют какие-либо упоминания о лице, подавшем возражение, и его продукции, то есть не имеется

никаких сведений о продаже ими на территории России продукции лица, подавшего возражение. Напротив, отмечается исключительно производственная деятельность этих юридических лиц, а также приводятся фактические данные об участии в выставках и объемах продаж именно их продукции, маркированной принадлежащим правообладателю оспариваемым товарным знаком.

В свою очередь, в извещении о назначении дистрибьютора [5] лицо, подавшее возражение, назначает (уполномочивает) в качестве своего официального эксклюзивного дистрибьютора по продаже светодиодов и светодиодной продукции в России и Восточной Европе ООО «КТЛ».

В этой связи необходимо отметить, что данное извещение датировано 06.05.2008, а датой регистрации правообладателя как юридического лица, то есть ООО «КиТЛайт» (сокращенное наименование – ООО «КТЛ»), является 05.09.2011 [2]. Следовательно, на дату (06.05.2008) указанного извещения правообладатель еще не существовал и никак не мог быть назначен дистрибьютором лица, подавшего возражение.

Исходя из этого обстоятельства, можно предположить, что данное извещение касалось экономических взаимоотношений лица, подавшего возражение, с совершенно иным юридическим лицом – ООО «КТЛ». При этом следует обратить внимание также и на то, что в указанном документе или в каком-либо ином документе не имеется никаких сведений, собственно, о факте принятия соответствующего назначения назначаемым (уполномочиваемым) лицом – ООО «КТЛ». Данный документ является односторонним, подписан лишь исполнительным директором лица, подавшего возражение, и, следовательно, никак не подтверждает наличие у лица, подавшего возражение, и ООО «КТЛ» соответствующих правоотношений.

Относительно расшифровки фрагмента аудиозаписи судебного заседания от 06.08.2015 по делу № СИП-221/2015 [3] необходимо отметить, что она была сделана представителем лица, подавшего возражение, и заверена только им, то есть никак не подтверждена соответствующим судебным органом. При этом приведенные в ней показания от имени Музыченко Д.В. не были подтверждены какими-либо иными

представленными документами и никак не были отражены в соответствующем судебном акте – решении Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 по делу № СИП-221/2015 (см. <http://kad.arbitr.ru>).

К тому же следует отметить, что лицо, подавшее возражение, не являлось стороной судебного разбирательства по делу № СИП-221/2015, и данное дело касалось совершенно иных правоотношений, не связанных с мотивами рассматриваемого возражения, поступившего 16.06.2016.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, коллегия не имеет никаких оснований для признания представленного документа [3] имеющим какое-либо преюдициальное значение.

Претензия правообладателя о незаконном использовании принадлежащего ему оспариваемого товарного знака [6] не содержит никаких указаний на лицо, подавшее возражение, и адресована совершенно иному юридическому лицу.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы [1 – 6] никак не позволяют сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена на имя его агента (представителя) без разрешения владельца. Следовательно, не имеется никаких оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям статьи 6-septies Конвенции.

Кроме того, отсутствуют также и какие-либо основания для вывода о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об использовании оспариваемого товарного знака или сходных с ним обозначений на территории Российской Федерации в период ранее даты его приоритета непосредственно самим лицом, подавшим возражение, причем именно в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам оспариваемой регистрации товарного знака.

В частности, необходимо отметить и то, что принадлежащие лицу, подавшему возражение, товарные знаки [1] охраняются в стране происхождения (в Китае)

только в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые никак не являются однородными товарам 11 и услугам 35, 42 классов МКТУ, приведенным в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, так как относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности, к разным родовым группам товаров и услуг и отличаются своим назначением.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. При этом установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям статьи 10-bis Конвенции.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 480697.