

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.12.2012, поданное компанией Тамарак Поверспортс Аксессориз, ЛЛСи, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455175, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010733018/50 с приоритетом от 14.10.2012 зарегистрирован 29.02.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №455175 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Веломоторс+», Московская область (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «TAMARACK» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455175 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Тамарак Поверспортс Аксессориз была основана в 1997 году и называлась Ля Боите. В 2011 году стала называться Тамарак. Товары, производства компании Тамарак, пользуются большим спросом у

поклонников квадроциклов;

- на Российском рынке компания лица, подавшего возражение, начала свою деятельность с 2009 года, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- для представления законных интересов лицом, подавшим возражение, был заключен договор с Российской компанией ООО «АТВ – Импорт» о предоставлении эксклюзивного права продажи товаров, маркированных обозначением «TAMARACK»;
- по поручению лица, подавшего возражение, компания ООО «АТВ-Импорт» в России размещала рекламные материалы в журнале RedSleds в период с 2009 по 2011 годы. На имя учредителя российской компании - представителя 22.10.2009 было зарегистрировано доменное имя tamarack.ru и tamarackatv.ru;
- компания - представитель по поручению лица, подавшего возражение, участвовала в выставке «Мотопарк 2009»;
- в представленных доказательствах все указанные товары, маркированные обозначением TAMARACK, имеют определенный код, по которому происходит идентификация товаров;
- согласно маркетинговому исследованию Российский рынок снегоходов и квадроциклов растет и за период с 2008 по 2011 вырос на 33,6%.
- лицо, подавшее возражение, полагает, что товары, маркированные обозначением TAMARACK, стали известны на территории Российской Федерации определенному кругу потребителей задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- слово TAMARACK имеет определенное семантическое значение, которое связано непосредственно с Америкой;
- правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, работают на одном рынке вело-мото техники;
- компания TAMARACK – это небольшая производственная компания, насчитывающая несколько десятков человек. Компания сама разрабатывает модели кофров для квадроциклов, изготавливает пресс-формы и заказывает по ним на производстве составные части изделий и производит их сборку. Готовые изделия компания продает во многих странах;

- в журналах RedSleds компания «Веломоторс+» одновременно с рекламой компании TAMARACK размещалась в одних и тех же номерах, на празднике «День квадроциклиста 2009» баннеры компании лица, подавшего возражение, и баннеры правообладателя оспариваемого товарного знака располагались рядом друг с другом, что говорит о том, что правообладатель был знаком с продукцией «TAMARACK»;
- правообладателем оспариваемого товарного знака подано исковое заявление в Арбитражный суд к одному из дилеров компании-дистрибьютора «АТВ – Импорт» с требованием прекращения использования товарного знака и выплаты компенсации в размере 1200000 рублей. Подобные действия правообладателя не что иное, как использование чужой репутации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №455175 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копия договора дистрибуции.
2. Сертификат о регистрации бизнеса компании Ля Боите.
3. Копия справки от заявителя о продажах продукции под брендом TAMARACK.
4. Копия справки о размещении рекламы о товарах, маркированных товарным знаком «TAMARACK», в журнале «RedSleds» за период с 2009 по 2011.
5. Распечатка информации о доменах.
6. Фотографии с выставки «Мотопарк 2009».
7. Копии договоров ООО «АТВ – Импорт» с дилерами.
8. Копии предложений к продаже от компании «АТВ – Импорт».
9. Отчет по исследованию от Аналитического Центра Юрия Левады.
10. Копии таможенных деклараций.

11. Справка Балтийской таможни.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного доказательства наличия у компании TAMARACK каких-либо производственных мощностей, подтверждающих производство аксессуаров для квадроциклов;

- договоры дистрибуции не подтверждают деятельности лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации;

- данные о продажах продукции составлены исключительно самим лицом, подавшим возражение;

- доменные имена tamarack.ru и tamarackatv.ru зарегистрированы на физическое лицо;

- ни в одном из представленных лицом, подавшим возражение, договоре и товарно-транспортной накладной не указаны товары, маркированные товарным знаком TAMARACK;

- обозначение TAMARACK не содержит наименования товара, для которого оно предназначено. Указанное обозначение не может вызвать у потребителя ассоциативного представления о товаре, а воспринимается как фантазийное;

- ООО «Веломоторс+» осуществляет производство и реализацию разнообразнейших аксессуаров для вело-мототоваров, под товарными знаками «Stels», «ДЕЧА», «KROSS», «GRYPHON», «TAMARACK». Действия по регистрации оспариваемого товарного знака направлены исключительно для индивидуализации товаров, производимых и реализуемых компанией.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (14.10.2010) товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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.

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 по свидетельству №455175 представляет собой словесное обозначение «TAMARACK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Как показал анализ сведений из сети Интернет Американская компания Tamarack уже много лет занимается производством кофров для квадроциклов и других аксессуаров. Благодаря узконаправленной деятельности и сосредоточении усилий проектировщиков и других специалистов фирмы на создании качественных и функциональных кофров, продукты Tamarack стали своеобразным эталоном для всех других изготовителей аналогичных аксессуаров для atv (квадроциклов). Интересные инженерные решения Tamarack давно «пришлись ко двору» в кругах любителей atv-техники и продолжают пользоваться большой популярностью.

Анализ представленных документов показал, что компания лица, подавшего возражение, была основана Бернардом Пипин в 1997 году и называлась Ля Боите (LA BOITE). В 2012 Бернард Пипин переименовал свою компанию в Tamarack Powersports Accessories. В 2009 году компанией La boite был заключен договор дистрибуции [1] с Российской компанией ООО «АТВ-Импорт» (далее — дистрибутор), согласно которому компания La boite предоставила дистрибутору исключительное право по продаже товара, маркированного обозначением «TAMARACK». После переименования договор с дистрибутором был перезаключен.

В материалах дела имеются копии рекламы из специализированных СМИ, договоров, товарно-транспортных накладных по продаже товаров, маркированных обозначением «TAMARACK» на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака [4, 7, 6, 8].

Несмотря на то, что в товарно-транспортных накладных указаны товары с кодами, лицо, подавшее возражение, представило каталог, в соответствии с которым коллегия палаты по патентным спорам соотнесла данные коды и артикулы каталога.

Копии представленных таможенных деклараций [10] и письмо Заместителя начальника службы федеральных таможенных доходов Балтийской таможни [11], подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации, присутствовал товар, маркированный обозначением «TAMARACK».

Уже в мае 2009 года товары компании лица, подавшего возражение, рекламировались в специализированных журналах.

К возражению приложены фотографии со специализированного праздника «День квадроциклиста», на которой реклама компании TAMARACK расположена рядом с рекламой одного из товарных знаков компании ООО «Веломоторс+», что подтверждает довод лица, подавшего возражение, о том что правообладатель оспариваемого товарного знака был знаком с продукцией американской компании TAMARACK.

При этом товары, маркированные оспариваемым обозначением, предназначены для узкого круга потребителей, которые, согласно представленным материалам осведомлены о товарах лица, подавшего возражение.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 455175 в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.12.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455175 полностью.