

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.04.2024, поданное компанией «Чанджоу Эрвил Текнолоджи Ко., Лтд.», Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №840035, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**airwheel**» по заявке № 2020762151, поданной 05.11.2020, зарегистрирован 01.12.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №840035 в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на ООО «ЭЛЕКТРИК ТЕХНОЛОДЖИ», Россия (далее – правообладатель).

В поступившем 27.04.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №840035 произведена в нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса, статьи 6-ter Paris Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

В возражении, а также в дополнениях к возражению от 06.09.2024, указано следующее:

- лицо, подавшее возражение, является динамично развивающимся производителем велосипедов, самокатов и гироскутеров. Этой компанией была разработана и начала производиться инновационная продукция – чемоданы-самокаты. Продукция лица, подавшего возражение, активно продается на территории Российской Федерации;

- на территории Китая компания «Чанджоу Эрвил Текнолоджи Ко., Лтд.» имеет регистрацию двух товарных знаков «AIRWHEEL», в отношении следующих товаров 18 класса МКТУ: «футляры музыкальных инструментов; ягдташи (инвентарь для охоты); портфели; покрытия из меха и кожи; чехлы кожаные для мебели; отделка кожаная для мебели; кожаные подбородочные ремни; кожаные хомуты; кожаные заслонки; кожаные плечевые ремни», «портфели; чемоданы; бумажники (портмоне); хозяйственные сумки; саквояжи; ручные дорожные сумки (коробки); сундуки дорожные [багажные]; дипломаты; спортивные сумки; трости складные, преобразуемые в сиденья» (свидетельства №20984229 и №14602639);

- между компанией «Чанджоу Эрвил Текнолоджи Ко., Лтд.» и правообладателем до даты приоритета оспариваемого знака существовали правоотношения. В частности, лицом, подавшим возражение, был выставлен инвойс от 29.09.2020 на поставку его продукции, маркированной товарным знаком «AIRWHEEL», который был оплачен ООО «Электрик Текнолоджи». У лица, подавшего возражение, имеются и другие документы, подтверждающие соответствующие поставки, однако, они датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- правообладатель является агентом лица, подавшего возражения, в связи с чем регистрация оспариваемого знака не соответствует пункту 2 (5) статьи 1512 Кодекса, статье 6-septies Парижской конвенции.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатка с русскоязычного сайта лица, подавшего возражение;
2. Копия свидетельства №20984229 о регистрации товарного знака «AIRWHEEL» на территории Китая с переводом на русский язык;

3. Копия свидетельства №14602639 о регистрации товарного знака «AIRWEEL» на территории Китая с переводом на русский язык;
4. Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №840035;
5. Копия инвойса и документа, подтверждающего оплату по нему с переводом на русский язык;
6. Экспортные таможенные декларации;
7. Заявление лица, подавшего возражение, с переводом на русский язык;
8. Заявление китайского патентного поверенного с переводом на русский язык;
9. Копия бизнес-лицензии с переводом на русский язык.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №840035 недействительным полностью.

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением предоставить отзыв по мотивам возражения. Уведомления, направленные в адрес правообладателя, были возвращены с почты России с пометкой «истечение срока хранения».

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

С учетом даты (05.11.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 1 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 действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «AIRWHEEL» (свидетельства №20984229 и №14602639), зарегистрированных на территории стран-участниц Парижской конвенции. Указанное обозначение воспроизводится и в оспариваемом знаке. Согласно возражению, компания «Чанджоу Эарвил Теколоджи Ко., Лтд.» состояла в правоотношениях с правообладателем по поставке чемоданов под обозначением «AIRWHEEL». Изложенное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения по приведенному в нем основанию.

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ «изделия багажные и сумки для транспортировки; бирки багажные; бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; кошельки из металлических колечек; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; папки деловые; папки для нот; портмоне; портпледы; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; саквояжи; сетки хозяйственные; сумки; сумки для альпинистов; сумки для одежды дорожные; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; сундуки из фибры; торбы [мешки для кормов]; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфилин [филактерии]; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шнуры кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]; ящики из фибры», указанных в перечне свидетельства.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку явился довод о том, что его регистрация была произведена в нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies

Парижской конвенции.

Исходя из требований действующего законодательства лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом, должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый знак обслуживания, на дату приоритета этого знака, а также тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на агента, и товарным знаком (знаком обслуживания) лица, подающего возражение.

Согласно представленной компанией «Чанджоу Эрвил Теколоджи Ко., Лтд.» распечатке сайта (1), данное лицо является производителем чемоданов, в том числе, чемоданов – самокатов.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №20984229, №14602639 (2-3) со словесным элементом «AIRWHEEL», зарегистрированных в Китае - государстве-участнице Парижской конвенции. Оспариваемый товарный знак включает в свой состав тождественный словесный элемент «AIRWHEEL». Данные знаки зарегистрированы в отношении товаров 18 класса МКТУ «футляры музыкальных инструментов; ягдташи (инвентарь для охоты); портфели; покрытия из меха и кожи; чехлы кожаные для мебели; отделка кожаная для мебели; кожаные подбородочные ремни; кожаные хомуты; кожаные заслонки; кожаные плечевые ремни», «портфели; чемоданы; бумажники (портмоне); хозяйственные сумки; саквояжи; ручные дорожные сумки (коробки); сундуки дорожные [багажные]; дипломаты; спортивные сумки; трости складные, преобразуемые в сиденья».

Лицом, его подавшим, был выставлен инвойс (5) на поставку продукции под обозначением «AIRWHEEL» в адрес правообладателя, который был им оплачен в период до даты приоритета оспариваемого знака. Согласно инвойсу предметом поставки были товары со следующими артикулами: AIRWHEEL SE3 + GRAY 74 Wh, AIRWHEEL SE3 + SILVER 74Wh, AIRWHEEL SE3 + mini BLACK 74WH,

AIRWHEEL SE3 + mini SILVER 74WH, AIRWHEEL SR5 + DARK GREY 62.6WH, AIRWHEEL SR5 + SILVER62.6WH, AIRWHEEL SQ3-BLUE, AIRWHEEL SQ3-PINK). Данные артикулы соотносятся с различными видами чемоданов, которые фигурируют в распечатках официального сайта лица, подавшего возражение (1).

С учетом изложенного, следует констатировать наличие правоотношений между лицом, подавшим возражение, и ООО «ЭЛЕКТРИК ТЕКНОЛОДЖИ», направленных на поставку в адрес последнего чемоданов под исследуемым обозначением в период до даты приоритета оспариваемого знака, в связи с чем коллегия усматривает, что ООО «ЭЛЕКТРИК ТЕКНОЛОДЖИ» являлось агентом лица, подавшего возражение, применительно к положениям статьи 6-septies Парижской конвенции. Подтверждением агентских правоотношений в период после даты приоритета оспариваемого знака являются экспортные таможенные декларации (6), свидетельствующие о фактической поставке чемоданов под обозначением «AIRWHEEL» правообладателю.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №840035 на имя агента без соответствующего согласия компании «Чанджоу Эарвил Текнолоджи Ко., Лтд.», обладающим исключительным правом на это обозначение в стране-участнице Парижской конвенции, обуславливает вывод о нарушении со стороны ООО «Электрик ТЕХНОЛОДЖИ» требований подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства №907180.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №840035 недействительным полностью.