

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 12.07.2013, поданное компанией Шеньчжень Хали-Пауэр Индастриал Ко., ЛТД, Китай (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №427543, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 14.01.2011 за №427543 по заявке №2010721556 с приоритетом от 02.07.2010 на имя АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК., Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель) для товаров 09, 14 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 02.07.2020.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.07.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №427543 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, пунктом 2 статьи 1512 Кодекса и статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку является производителем аккумуляторных батарей,

мобильных телефонов, портативных внешних аккумуляторов и прочих аксессуаров для мобильной техники, маркируемых обозначением «MiLi».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку представляет собой обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, для маркировки зарядных устройств и прочих аксессуаров для мобильной техники;

- продукция, маркированная товарным знаком «MiLi», приобрела значительную популярность и авторитет;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «MiLi» в Германии согласно регистрации №3020090664536, в специальном административном районе Гонконг согласно регистрации №301587097, владельцем знака по международной регистрации №1027821. Указанные знаки зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы свидетельствуют о том, что его продукция хорошо известна на территории России и ассоциируется только с лицом, подавшим возражение;

- правообладатель (АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК.) оспариваемого товарного знака импортировал продукцию лица, подавшего возражение, под данным обозначением на территорию Российской Федерации. Указанное позволяет сделать вывод о наличии определенных экономических отношений между АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК и компанией Шеньчжень Хали-Пауэр Индастриал Ко. и возможности трактовки действий АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК. как агента или представителя лица, подавшего возражение, что с учетом регистрации товарного знака на его имя в Германии и других странах позволяет признать оспариваемую регистрацию неправомерной на основании пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак «MiLi» по свидетельству №427543 был заявлен правообладателем на регистрацию 02.07.2010 без разрешения владельца – лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №427543 недействительной в отношении всех товаров 09, 14 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта компании Шеньчжень Хали-Пауэр Индастриал Ко. [1];
- фотографии образцов упаковок продукции [2];
- распечатки регистрации товарного знака «MiLi» в Германии, Гонконге [3];
- распечатка информации о международной регистрации №1027821[4].
- распечатки с российских сайтов, предлагающих к продаже продукцию лица, подавшего возражение [5];
- копии коносаментов от 02.06.2010, 31.05.2010, 29.06.2010 [6];
- копии кредитных авизо за май июнь 2010 года [7];
- распечатки с сайта www.ibest.ru [8].

В адрес правообладателя (ALKON INTERNATIONAL INC., 68-20 Groton Street, Forest Hills, New York, 11375, U.S.A) и в адрес его представителя (127543, Москва, ул.Корнейчука, 51Б-99, В.Н.Кудрявцеву), указанные в Госреестре и в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 01.08.2013 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 03.10.2013, с приложением возражения в адрес правообладателя.

По имеющимся сведениям возврат с почты корреспонденции, направленной в адрес правообладателя, не поступал, однако представитель правообладателя получил корреспонденцию, о чем свидетельствует приложенное к материалам заявки почтовое уведомление.

На заседание коллегии палаты по патентным спорам, состоявшееся 03.10.2013, правообладатель оспариваемого товарного знака не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (02.07.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №427543 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила), Парижскую конвенцию 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 (далее – Парижская конвенция).

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 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.

В соответствии со статьей 6 septies (1) 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 нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформление регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

В соответствии с 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «MILL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям статьи 6 septies (1) Парижской конвенции показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «MiLi» в Германии по регистрации №3020090664536 от 13.11.2009. Согласно указанной регистрации, данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «MiLi», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ [3]. Таким образом, усматривается, что данное обозначение и оспариваемый товарный знак являются практически тождественными.

Из представленных коносаментов [6] следует, что компания Шеньчжень Хали-Пауэр Индастриал Ко. осуществляла водным и воздушным транспортом поставки продукции (аккумуляторы), маркированной обозначением «MiLi» в г. Хельсинки (Финляндия). В данных документах компания АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК указана либо в графе «сторона, которую необходимо уведомить», либо в графе «финансовая информация», из чего явным образом не следует деятельность компании АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК как агента или представителя. Кроме того, представленные коносаменты подтверждают доставку груза на территорию Финляндии, а не в Российскую Федерацию.

Представленные кредитные авизо [7] подтверждают факт перевода денежных средств на имя лица, подавшего возражение, от компании АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК, однако указанные данные невозможно соотнести с обстоятельствами, в результате которых осуществлен перевод.

В распечатках сайта www.ibest.ru [8] содержится информация о том, что компания АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК является производителем и эксклюзивным дистрибьютором продукции известных торговых марок мобильной электроники и

аксессуаров, а также официальным партнером MiLi на территориях Российской Федерации и Украины. Из представленной информации не возможно определить, что значит «официальный партнер» и какими он наделен правами и обязанностями.

Таким образом, из представленных документов [6-8] не представляется возможным оценить характер взаимоотношений между компанией Шеньчжень Хали-Пауэр Индастриал Ко. и компанией АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК относительно поставок аккумуляторов на территорию Российской Федерации.

В связи с изложенным, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания факта нарушения при регистрации оспариваемого товарного знака требований статьи 6 septies (1) Парижской конвенции.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, распечатки с российских сайтов [8] подтверждают наличие на территории Российской Федерации товаров (батареи для телефонов, аккумуляторы), маркированных товарным знаком «MiLi». Однако, в данных распечатках не содержится информация об изготовителе товаров.

В распечатках сайта www.ibest.ru [8] отображена информация о том, что компания АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК является производителем и эксклюзивным дистрибьютором продукции известных торговых марок мобильной электроники и аксессуаров, а также официальным партнером MiLi на территориях Российской Федерации и Украины. Вместе с тем, данную информацию невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение (компанией Шеньчжень Хали-Пауэр Индастриал Ко.).

Таким образом, представленные материалы не позволяют прийти к выводу, что российские потребители до даты подачи заявки связывали аккумуляторы, снабженные элементом «MiLi», с продукцией компании Шеньчжень Хали-Пауэр Индастриал Ко..

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентам спорам считает довод возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров недоказанным.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.07.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №427543.