

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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), рассмотрела возражение от 25.03.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 239369, поданное компанией Акцент Директ ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2001727649/50 с приоритетом от 11.09.2001 было зарегистрировано 27.02.2003 за № 239369 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Колетт-М», 121108, Москва, ул. Минская, 5, стр. 1, пом. 1, комн. 5, 7-8, 6 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с описанием заявленного обозначения, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого выполнен в виде округлой фигуры, напоминающей греческую букву «Ω». Под изображением расположено словесное обозначение «AKZENT» (транслитерация «АКЦЕНТ»), выполненное нежирным рубленым шрифтом естественного происхождения, перевод которого с немецкого языка «акцент» является фантазийным и семантически нейтральным для заявляемого перечня товаров и услуг. Снизу начальную часть логотипа ограничивает тонкая горизонтальная полоса, а под окончанием обозначения наискось размещено словесное обозначение «DIRECT» (транслитерация – «Директ»), изображенное тонким оригинальным строчным шрифтом естественного происхождения, в переводе с английского означающее «прямой, прямо».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.03.2009 против регистрации № 239369, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация произведена с нарушением пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), так как оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием другого лица и способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

Кроме того, оспариваемая регистрация, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение статьи 6 septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности и на основании статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации должна быть признана недействительной.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- фирма «AKZENT direct» GmbH, зарегистрирована в Германии 11 февраля 1999 года, т.е. ранее даты поступления заявки № 2001727649 от 11.11.2001 в Роспатент, ее фирменное наименование является объектом интеллектуальной собственности, исключительное право на которое охраняется в силу статьи 2 и 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

- обозначение «AKZENT direct» GmbH, зарегистрированное на имя ООО «Колетт-М», Москва, является ложным, так как создает представление о производимом российской фирмой товаре, как о товаре, произведенном немецкой фирмой или, во всяком случае, иностранной фирмой;

- являясь агентом фирмы Акцент Директ ГмбХ в России, не ставя в известность эту фирму, ООО «Колетт-М» в 2001 г. зарегистрировало в России за № 239369 на свое имя товарный знак «Акzent direct» в нарушение действовавшей на дату подачи заявки

нормы статьи 6 septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 239369 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- контракт № ЕКТ2002-1/20020607 на 5 л. [1];
- выписка из Торгового реестра ведомственного суда г. Ханау с переводом на русский язык на 3 л. [2];
- сведения из Интернет на 3 л.[3];
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 239369 на 1 л.[4];
- сведения о международной регистрации № 928049 на 1 л. [5].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 239369 и представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивируя следующим:

- материалами возражения не подтверждается наличие необходимой совокупности обстоятельств, так как не доказан факт регистрации фирмы «Акцент Директ ГмбХ» и возникновения права на фирменное наименование, не доказана известность фирменного наименования «Акцент Директ ГмбХ» на территории РФ, не доказана однородность товаров и услуг;

- доводы возражения о способности товарного знака ввести потребителя в заблуждение несостоятельны, так как компания «Акцент Директ ГмбХ» на дату подачи заявки на товарный знак (11.09.2001) никакой деятельности в России не вела, ее фирменное наименование на территории России было совершенно неизвестным, никакой репутации у продукции немецкой компании не могло быть;

- в возражении отсутствуют документы, подтверждающие наличие агентских или представительских отношений между юридическими лицами «Акцент Директ

ГмбХ» и ООО «Колетт-М», лицо, подавшее возражение, не является владельцем знака в одной из стран Международного союза по охране промышленной собственности (далее – Парижский союз), так как международная регистрация № 928049 и базовая национальная регистрация Германии имеют более поздний приоритет и принадлежат другим лицам;

- возражение подано по истечении установленного на дату подачи заявки пятилетнего срока оспаривания представления правовой охраны товарному знаку, исчисляемого со дня публикации сведений о товарном знаке (статья 28 Закона).

К отзыву приложены следующие материалы:

- экранные копии информации в сети Интернет на 12.08.2009 по адресам, указанным в возражении на 3 л. [6];

- справка от 06.08.2009 ООО «Колетт-М» относительно доменного имени [www.akzent-direct.ru](http://www.akzent-direct.ru) на 1 л. [7];

- выдержка из Основ законодательства о нотариате на 1 л. [8];

- выдержка из комментария к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест товаров», М: ФИПС Роспатента 2003 на 7 л. [9];

- выдержка из Закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой ГК РФ» на 1 л. [10];

- выдержка из постановления Пленума ВС РФ, ВА РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ на 2 л. [11];

- выдержка из гл. 52 ГК РФ (агентирование) на 4 л. [12];

- выдержка из Комментария к Парижской конвенции (Г. Боденхаузена). Пер. с франц. М: «прогресс, 1977 на 4 л. [13];

- выдержка из комментария к Закону (Гаврилов Э.П., Данилина Е.А., Комментарий к закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест товаров», М.: Экзамен, 2004. на 2 л. [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2001727649/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3 (2.1) 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов;

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии со статьей 48 Закона, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе, то применяются правила международного договора.

Согласно статье 6<sup>septies</sup> (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, 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, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Под изобразительным элементом в виде фигуры светло-зеленого цвета, имеющей форму греческой буквы «Ω», размещено словесное обозначение «AKZENT», первые три буквы которого подчеркнуты светло-зеленой линией, а под остальной частью слова наискось написано слово «direct», причем точка над буквой «i» зеленая. Знак охраняется в белом, светло-зеленом и черном цветовых сочетаниях.

Как следует из материалов возражения и представленных к нему источников информации [4, 5], тождественное оспариваемому товарному знаку обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в Германии 20.11.2006 № 306 44 882.3/03. На основании указанной национальной регистрации произведена международная регистрация этого знака за № 928049 от 03.05.2007 [5].

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, не является владельцем указанной национальной регистрации и международного знака. Представленная лицом, подавшим возражение, копия контракта [1] не заверена и не имеет юридической силы. Из условий контракта [1] не следует в отношении, каких товаров или услуг фирма «Akzent Direct GmbH» и ООО «КОЛЕТТ-М» связаны договорными отношениями.

Установленные обстоятельства в совокупности с выявленными недостатками не позволяют признать представленные данные в качестве доказательства наличия отношений между владельцем знака в одной из стран Парижского союза и агентом или представителем в лице правообладателя оспариваемой регистрации.

Кроме того, представленные материалы [2] не содержат реквизитов заверения копий или выписки из какого либо документа в установленном порядке, а также отметки апостиля документов, составленных на территории другого государства. Из этих материалов не представляется возможным однозначно выявить дату создания юридического лица с наименованием «Akzent Direct GmbH» и соотнести ее с датой приоритета оспариваемого товарного знака. Материалы возражения также не содержат фактических данных, подтверждающих известность фирменного наименования зарубежной компании на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров.

Таким образом, доводы возражения о нарушении положений пункта 2 статьи 7 Закона не подкреплены необходимыми документами.

Суждение лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Akzent Direct» может ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя, поскольку может ассоциироваться с фирмой Akzent Direct GmbH, изготовителем однородных товаров не подтверждены фактическими данными, в силу чего не могут быть признаны убедительными.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 25.03.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 239369.**