


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 24.03.2014, поданное компанией АТАС С.р.л., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487774, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №487774 с приоритетом от 18.07.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.05.2013 на имя Крутова Виктора Ивановича, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №487774 представляет собой комбинированное



обозначение , выполненное в оригинальной графике. Знак охраняется в красном, белом, черном цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.03.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487774, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1512 Кодекса, пунктом 3 статьи 1483 Кодекса и статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании АТАС С.р.л. принадлежит исключительное право на товарный знак «PLAK» по свидетельству №0001443125, зарегистрированный на территории Италии в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла»;

- товарный знак по свидетельству № 0001443125 «PLAK» представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Вместе с тем, использование компанией АТАС С.р.л. данного товарного знака на упаковках товаров и в каталогах осуществляется именно в том виде, как зарегистрирован оспариваемый товарный знак, т.е. в оригинальном написании красным цветом с обводкой белого и черного цветов;

- правообладателем оспариваемого товарного знака является Крутов В.И., которого компания АТАС С.р.л. считает своим агентом на территории Российской Федерации с 1995 года;

- в 1995 году с целью реализации производимых товаров на территории России между компанией АТАС С.р.л. и фирмой «Интеравтоопт» ЛТД РФ (учредителем и руководителем которой являлся Крутов В.И.) было заключено Частное соглашение на эксклюзивную продажу (далее – Соглашение);

- подтверждением наличия агентских связей между компанией АТАС С.р.л. и Крутовым В.И. является указанное выше Соглашение, о чем свидетельствует как текст самого Соглашения, так и копия конверта со штемпелем почтового ведомства от 27.10.1995. При этом, несмотря на то, что в Соглашении отсутствует расшифровка подписи руководителя фирмы «Интеравтоопт» сравнение подписей в Соглашении и в паспорте Крутова В.И. служит подтверждением того, что Соглашение подписывалось именно Крутовым В.И.;

- также подтверждением наличия агентских связей между компанией АТАС С.р.л. и Крутовым В.И. является сведения о ТОО «Интеравтоопт», полученные из сети Интернет. При этом предоставление официальной выписки не представляется возможным, так как база данных Федеральной налоговой службы не содержит каких-либо данных о ТОО «Интеравтоопт», а также счета между компанией АТАС С.р.л. и ТОО «Интеравтоопт» и каталоги продукции;

- согласно Соглашению, фирма «Интеравтоопт» получала эксклюзивное право продажи товаров АТАС С.р.л. на территории СНГ, за исключением Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии. При этом в договоре не содержится никакого разрешения на регистрацию товарных знаков АТАС С.р.л. на имя агента, учредителей или руководителей агента. Подобные разрешения не выдавались Крутову В.И. или его компаниям;

- несмотря на то, что договор был заключен с фирмой «Интеравтоопт», Крутов В.И. может и должен быть приравнен к агентам компании АТАС С.р.л. согласно положениям статьи 6-septies Парижской конвенции;

- согласно статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», действовавшего на момент создания ТОО «Интеравтоопт» и дату подписания договора, аффилированными лицами являются «физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность». Участие Крутова В.И. в деятельности ТОО «Интеравтоопт» в качестве учредителя и исполнительного органа говорит о том, что ТОО «Интеравтоопт» и Крутов В.И. могут считаться «аффилированными лицами»;

- Крутов В.И. и ТОО «Интеравтоопт» могут быть квалифицированы как «группа лиц». Согласно пункту 2 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 №135 группой лиц признается «хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)». Таким образом, тесные хозяйственные связи лица, заключившего Соглашение и зарегистрировавшего на себя оспариваемый товарный знак позволяют, по мнению лица, подавшего возражение, считать Крутова В.И. агентом или представителем АТАС С.р.л. в России с 1995 года;

- компания АТАС С.р.л. основана в 1964 году и благодаря высокому качеству своей продукции стала лидером по производству автохимии как на национальном рынке, так и в ряде европейских стран;

- продукция компании АТАС С.р.л., в том числе продукция под обозначением «PLAK» успешно реализуется по всему миру, о чем свидетельствуют счета контрагентам с 1973 года;

- оспариваемый товарный знак используется компанией АТАС С.р.л. на всех товарах как «зонтичный бренд», о чем свидетельствует каталог 2009 года;

- с 1994 года компания АТАС С.р.л. поставляла свою продукцию в Россию. Получателем товара выступало ТОО «КАВИ ИМПОРТ-ЭКСПОРТ», Москва (при этом на представленных счетах стоит подпись Крутова В.И.). В 1995 году через своего официального дистрибьютора ТОО «Интеравтоопт» компания АТАС С.р.л. поставила продукции на сумму 192000 долларов США;

- факт известности и популярности продукции компании АТАС С.р.л. признан самим правообладателем оспариваемого товарного знака, который, как эксклюзивный дистрибьютор продукции итальянской компании, занимается ее маркетингом и распространением в России.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487774 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

1. Копия свидетельства на товарный знак Италии №0001443125 с переводом на русский язык;

2. Распечатки страниц каталога компании АТАС С.р.л. с переводом за 2009 год;

3. Копия Частного соглашения на эксклюзивную продажу с копией паспорта Крутова В.И. и копией лицевой стороны конверта;

4. Сведения из сети Интернет о ТОО «Интеравтоопт»;

5. Копии счетов, выставленных ТОО «Интеравтоопт»;

6. Распечатки страниц каталога «Профессиональная продукция для ухода за автомобилем. Автохимия»;

7. Копии счетов компании АТАС С.р.л. с 1973г.;

8. Копии счетов, выставленных ТОО «Кави Импорт-Экспорт» в 1994г.;

9. Нотариально заверенная распечатка сайтов www.interavto.ru/ и www.avtohimia.ru/.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №487774, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил на него отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- исходя из положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака лицо, подавшее возражение, в одной из стран-участниц Парижской конвенции на момент подачи заявки на оспариваемый товарный знак должно обладать исключительным правом на этот товарный знак, а также между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака должна существовать агентская связь;

- лицо, подавшее возражение, не доказало наличие агентских связей между компанией АТАС С.р.л. и Крутовым В.И., так, в представленном Соглашении, стороной договора является не правообладатель оспариваемого товарного знака, а фирма «Интеравтоопт» ЛТД РФ, в связи с чем оно не создает каких-либо обязанностей для правообладателя оспариваемого товарного знака;

- в соответствии с пунктом 3 статьи 308 Кодекса «обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц)», кроме того, в указанном Соглашении отсутствует дата его заключения и информация о том, кто подписывал договор от имени фирмы «Интеравтоопт»;

- таким образом, представленное Соглашение заключено с лицом, которое не является и не являлось правообладателем оспариваемого товарного знака, что свидетельствует об отсутствии агентских отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака;

- также, согласно заключительным положениям Соглашения стороны установили не легализовывать его. Таким образом, Соглашение не создает обязанности для сторон,

по сути, являясь предварительным, определяя лишь намерения сторон к его подписанию;

- Парижская конвенция не содержит указания на то, что пункт 1 статьи 6-septies подлежит применению в отношении «группы лиц», ссылка на законодательство о защите конкуренции неправомерна, поскольку оно регулирует иные правоотношения и не связано с применением Парижской конвенции;

- кроме того, не доказано и то, что Крутов В.И. является учредителем ТОО «Интеравтоопт», поскольку официальных сведений из государственного реестра юридических лиц, подтверждающих это обстоятельство, не было представлено;

- не обоснован довод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, поскольку документально не подтверждено то обстоятельство, что оспариваемый товарный знак приобрел известность и стал ассоциироваться у российских потребителей исключительно с продукцией АТАС С.р.л. до даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.07.2011);

- представленный подателем возражения каталог продукции компании «АТАС С.р.л.» за 2009 год издан на итальянском языке и не может свидетельствовать об известности продукции лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации;

- представленные копии счетов компании «АТАС С.р.л.» с 1973 года без платежных документов не могут свидетельствовать о реальном осуществлении поставок и, как следствие, об известности обозначения «PLAK» до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в соответствии со статьей 168 Таможенного кодекса Российской Федерации от 18.06.1993 № 5221-1, товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, подлежат декларированию таможенному органу Российской Федерации, однако грузовые таможенные декларации лицом, подавшим возражение, не представлены, следовательно, счета не могут свидетельствовать о том, что товары под обозначением «PLAK» поставлялись на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- кроме того, большая часть представленных счетов касается иностранных компаний и никак не может свидетельствовать об известности обозначения «PLAK» на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- таким образом, представленные материалы возражения не свидетельствуют об известности на территории Российской Федерации обозначения «PLAK» до даты приоритета оспариваемого товарного знака и о наличии у российских потребителей устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с компанией АТАС С.р.л.

С учетом изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487774.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.02.2015, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные доводы и материалы на отзыв правообладателя, а именно:

- лицо, подавшее возражение, не смогло представить сведения о фирме «Интеравтоопт» ЛТД РФ, поскольку на дату подачи возражения такая компания в ЕГРЮЛ не числилась, однако в сети Интернет имеются архивные данные о компании ТОО «Интеравтоопт», фирменное наименование и адрес которого дают основание полагать, что речь идет именно о компании, заключившей Частное соглашение на эксклюзивную продажу. Кроме того, в составе учредителей фигурируют Батраков Н.И., Билюкин Н.А., Крутов В.И., Баганин А.В.;

- в 1995 году Гражданский кодекс РФ не содержал такой организационной формы юридического лица как «ЛТД РФ», и очевидно, что это иностранный аналог Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), а РФ указывает на страну происхождения;

- в ЕГРЮЛ содержатся сведения о компании с похожим фирменным наименованием – ЗАО «Интеравтоопт-Холдинг» с похожим составом учредителей (Билюкин Н.А., Крутов В.И., Баганин А.В.), исключенной из реестра юридических лиц в 2012 году;

- факт существования компании «Интеравто» с 1994 года признан на сайте www.interavto.ru/. На сайтах www.interavto.ru/ и www.avtohimia.ru/ также признан факт существования эксклюзивных агентских отношений с компанией АТАС С.р.л.;

- в качестве контактного лица на сайте указан юридический адрес ООО «Интеравто-Хим», ООО «Интеравто-Экспресс» (учредителями которых являются Билюкин Н.А. и Крутов В.И.) и ООО «Интеравто Глас» (учредитель – ЗАО «АФИ-Инвест»);

- с учетом изложенного очевидным является тесная хозяйственная и юридическая связь между «Интеравтоопт» ЛТД РФ и Крутовым В.И., который является учредителем и представителем данной компании;

- неправомерен довод правообладателя о том, что в Соглашении отсутствует дата его совершения и нет информации о том, кто его подписал. Так, из текста Соглашения усматривается, что Соглашение действует как минимум с июля 1995 года, оговаривается отсрочка платежа и упоминается фактура №691 от 21.07.1995, а на конверте, в котором оно было отправлено на подписание итальянской стороне, указана дата 22 октября 1995 года. При этом подпись на Соглашении совпадает с подписью Крутова В.И. в его паспорте;

- неправомерен довод о том, что стороны установили не легализовывать Соглашение, вследствие чего оно не создает для них обязанностей;

- формулировка «стороны установили не легализовать» не должна восприниматься как маркер наличия или отсутствия обязанности у сторон, поскольку легализация – это подтверждение того, что документ, исходящий от властей государства или составленный при участии этих властей, соответствует законодательству этого государства, и заключается в удостоверении подписи должностного лица, подписавшего документ, и печати уполномоченного государственного органа, а Соглашение не исходило от государственных органов и в принципе не подлежало легализации. Кроме того, толкование Соглашения показывает, что оно не относится к категории предварительных и после подписания создает права и обязанности для его сторон;

- правообладатель неверно трактует положение статьи 6-septies Парижской конвенции, полагая, что агент и правообладатель оспариваемого товарного знака должен являться одним и тем же лицом. Очевидно, что при таком узком толковании закона

любой агент или представитель смог бы зарегистрировать товарный знак на аффилированное ему лицо, именно поэтому в законодательстве существует понятие «аффилированного лица» или «группы лиц» и запрета на применение статьи 6-septies Парижской конвенции в отношении этих лиц не существует;

- судебная практика говорит о правильности широкого толкования терминов «агент» и «представитель». В частности, ФАС МО в постановлении КА-А40/8195-06 от 06.09.2006 отмечает, что при толковании терминов «агент» и «представитель» следует исходить не из узкого юридического значения этих терминов, присущих отраслям гражданского и торгового права, а из такого значения этих терминов, которое охватывало бы и распространителей продукции владельца товарного знака, состоящих в определенных отношениях;

- не обоснован довод правообладателя об отсутствии доказательств способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение;

- рекламные материалы за 2012-2013гг. показывают, что до даты регистрации оспариваемого товарного знака компания АТАС С.р.л. принимала активное участие в рекламных компаниях;

- на Интернет-сайте Крутова В.И. и подконтрольных ему компаний содержится информация о том, что товары производятся в Италии компанией АТАС С.р.л., при этом оспариваемый товарный знак в России не принадлежит истинному производителю товаров, что расценивается как введение потребителей в заблуждение;

- каталоги продукции и счета иностранным контрагентам были представлены в возражении в связи с тем, что компании АТАС С.р.л. стало известно о письмах Крутова В.И, где сказано, что товары, маркированные обозначениями «АТАС» и «PLAK» производятся по заказу Крутова В.И., однако, эти товары производятся в Италии под собственными товарными знаками лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, не представило в возражении грузовых таможенных деклараций и сведений об оплате счетов компанией АТАС С.р.л., поскольку на своем сайте Крутов В.И. подтверждает поставку товаров, маркированных этим обозначением, с заводов лица, подавшего возражение;

- кроме того, Крутов В.И. самостоятельно занимался транспортировкой товаров, следовательно, документы о пересечении границы могут быть только у него.

В качестве дополнительных материалов лицо, подавшее возражение, ходатайствовало о приобщении к делу следующих документов:

10. Выписка сведений из ЕГРЮЛ о ЗАО «ИНТЕРАВТООПТ-ХОЛДИНГ» и ООО «ИНТЕРАВТО-ХИМ»;

11. Копия Аффидевита с переводом;

12. Копия выписки сведений из Торгово-промышленной, ремесленной и сельскохозяйственной палаты г. Реджио-Эмилия о компании ATAS S.r.l.

В этой связи необходимо отметить, что согласно пункту 2.5 Правил ППС поступившее в палату по патентным спорам возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарного знака.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Представленные заявителем дополнительные материалы [10-12], отсутствовавшие на дату подачи возражения, не являются общедоступными словарно-справочными источниками, в связи с чем не могут быть учтены в рамках данного возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.07.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №487774 включает в себя упомянутый выше Кодекс и 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).

В соответствии с пунктом 2 (5) 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.

Согласно пункту 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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.

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

Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия палаты по патентным спорам руководствовалась следующими нормами.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным:

- подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом;

- подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании пункта 2.1 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции, подается заинтересованным обладателем исключительного права на этот товарный знак.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность компании АТАС С.р.л. в подаче настоящего возражения в связи со следующим.

Компания АТАС С.р.л. является обладателем исключительных прав на товарный знак «PLAK» в стране происхождения – Италии, а также осуществляет хозяйственную деятельность в области производства и реализации товаров 03 класса МКТУ (средства автохимии и автокосметики) под обозначением «PLAK».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №487774 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в оригинальной графике. Знак охраняется в красном, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении следующего перечня товаров и услуг:

03 класса МКТУ - пасты для полирования, а именно для полирования автомобилей, мебели, изделий из пластика; препараты для сухой чистки; препараты для полирования или придания блеска, а именно автомобилям, мебели, изделиям из пластика в форме аэрозоля или в жидком виде; препараты для удаления красок, а именно с автомобилей; воски для полирования мебели и полов; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей], а именно автокосметика; шампуни, а именно автошампуни.

35 класса МКТУ - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат торговых автоматов; распространение образцов; сбор информации по компьютерным базам данных; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487774 явился довод о том, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

На имя компании АТАС С.р.л. на территории Италии зарегистрирован словесный товарный знак «PLAK» [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла». Указанный товарный знак был подан на регистрацию 01.04.2011 и зарегистрирован 13.04.2011. При этом коллегия отмечает, что оспариваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «PLAK», фонетически тождественный словесному элементу «PLAK» товарного знака компании АТАС С.р.л.

Таким образом, на дату (18.07.2011) приоритета оспариваемого товарного знака компании АТАС С.р.л. принадлежало исключительное право на товарный знак, фонетически тождественный единственному словесному элементу оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не было представлено ни одного фактического доказательства существования договорных отношений с правообладателем оспариваемого товарного знака – Индивидуальным предпринимателем Крутовым В.И. на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Имеющееся в деле Соглашение [3], на которое ссылается лицо, подавшее возражение, не является доказательством наличия агентских взаимоотношений между правообладателем оспариваемого товарного знака и компанией АТАС С.р.л.

Так, сторонами указанного соглашения выступают АТАС С.р.л. и фирма «Интеравтоопт» ЛТД РФ, при этом в соглашении отсутствуют сведения о физических лицах, уполномоченных действовать от имени данных юридических лиц. Фактически, указанное Соглашение скреплено подписями неустановленных лиц.

Вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждением факта того, что Соглашение [3] было подписано именно господином Крутовым В.И. – правообладателем оспариваемого товарного знака, является подпись Крутова В.И., фигурирующая в паспорте гражданина Российской Федерации, выданного 29.08.2011. В этой связи необходимо отметить, что установление подобных фактов и проведение подчёрковедческой экспертизы в компетенцию федерального органа исполнительной

власти по интеллектуальной собственности не входит. Таким образом, на дату подачи возражения не является установленным фактом, что Крутов В.И. был уполномочен действовать от имени фирмы «Интеравтоопт» ЛТД РФ.

Каких-либо документальных подтверждений того, что фирма «Интеравтоопт» ЛТД РФ на дату приоритета оспариваемого товарного знака являлась лицом, аффилированным с правообладателем оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Также в деле отсутствуют официальные сведения об аффилированности Крутова В.И. с российско-итальянским предприятием ТОО «КАВИ Импорт-Экспорт», на имя которого в 1994 году компанией АТАС С.р.л. выписывались счета, имеющиеся в материалах возражения.

Также в деле отсутствует документальное подтверждение аффилированности компании «Интеравто», фигурирующей в распечатках с сайта www.interavto.ru [9], в каталоге [6] и Индивидуального предпринимателя Крутова В.И.

Кроме того, распечатки с сайтов www.interavto.ru и www.avtohimia.ru [9] не могут рассматриваться в качестве убедительного доказательства наличия между компанией АТАС С.р.л. и правообладателем оспариваемого товарного знака агентских взаимоотношений на дату приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку на них указаны более поздние даты. Кроме того, нет сведений о фактической дате размещения на указанных сайтах информации о товарах компании АТАС С.р.л., маркированных именно обозначением «PLAK».

Таким образом, недоказанность наличия агентских взаимоотношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, не позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным положениями пункта статьи 6-septies Парижской конвенции.

Коллегия считает необходимым отметить, что в материалах заявки имеется информационное письмо, составленное на бланке компании АТАС С.р.л., согласно которому продукция под торговой маркой «PLAK», а именно «пасты для полирования автомобилей, мебели, изделий из пластика; препараты для сухой чистки;

препараты для полирования или придания блеска автомобилям, мебели, изделиям из пластика в форме аэрозоля или в жидком виде; препараты для удаления красок с автомобилей; воски для полирования мебели и полов; средства моющие (автокосметика); шампуни (автошампуни)» производятся специально и по заказу для индивидуального предпринимателя Крутова В.И.

Также следует указать, что основанием для подачи возражения явилось несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В этой связи необходимо указать, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров или иным лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта.

Однако из представленных материалов возражения не усматривается, что оспариваемый товарный знак на дату приоритета ассоциировался с лицом, подавшим возражение.

подавляющее количество счетов [7], представленных лицом, подавшим возражение, не имеют отношения к Российской Федерации. Что касается счетов [5] и [8], в которых фигурируют фирма «Интеравтоопт» ЛТД РФ и российско-итальянское предприятие ТОО «КАВИ Импорт-Экспорт», то они не подкреплены сведениями, подтверждающими факт их оплаты, следовательно, напрямую не свидетельствуют о поставках товара. Кроме того, отсутствуют какие-либо иные фактические сведения о присутствии на территории Российской Федерации товара компании АТАС С.р.л., маркированного оспариваемым товарным знаком.

Представленный каталог продукции компании АТАС С.р.л. [2] был издан в 2009 году на итальянском языке. Что касается распечаток страниц каталога «Профессиональная продукция для ухода за автомобилем. Автохимия» [6], то следует отметить, что они не содержат выходных данных. В связи с чем рекламные материалы [2,6] не могут свидетельствовать об известности российскому потребителю продукции компании АТАС С.р.л. на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, следует отметить, что в возражении содержится требование о признании неправомерным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, указанных в его перечне. Вместе с тем доводы и материалы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса касаются только товаров, которые относятся к автомобильной химии и косметике. Вместе с тем, в перечне товаров 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака кроме препаратов, предназначенных для автомобилей, содержатся пасты, воски и препараты для полирования мебели и полов. В отношении данных товаров лицом, подавшим возражение, каких-либо материалов, свидетельствующих о производстве компанией АТАС С.р.л. указанных средств, не представлено, вследствие чего нет оснований для вывода о способности введения потребителей в заблуждение в отношении этой части товаров.

Таким образом, резюмируя вышеуказанное, коллегия пришла к выводу о необоснованности довода возражения о том, что регистрация №487774 произведена в нарушение положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.04.2015 представителем лица, подавшего возражение, было представлено обращение, одним из доводов которого является то, что основанием для регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №487774 послужило представленное правообладателем информационное письмо, согласно которому, продукция под торговой маркой «PLAK» производится компанией АТАС С.р.л. специально и по заказу для индивидуального предпринимателя Крутова В.И. Данное информационное письмо, по мнению лица, подавшего возражение, являются поддельным.

Относительно данного довода, следует отметить, что в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности не входит проверка подлинности предоставляемых документов, подписей и печатей. Их достоверность может быть оспорена в суде в установленном законом порядке.

Что касается довода о том, что лицо, подавшее возражение, «...обязуется предоставить и продемонстрировать все, что может потребоваться для дальнейшего изучения дела», следует отметить следующее. Коллегия вправе запросить у лица,

подавшего возражение, только материалы словарно-справочного характера (основание пункта 2.5 Правил ППС).

Следует также пояснить, что в соответствии с Правилами ППС, настоящее возражение рассматривалось только в рамках приведенных в нем доводов на основании представленных к настоящему возражению материалов. Вместе с тем действующее законодательство позволяет подать новое возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487774 с приложением всех необходимых материалов, подтверждающих изложенные в нем доводы.

Остальные доводы, изложенные в обращении, рассмотрены и им дана оценка в мотивировочной части заключения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 24.03.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №487774.