

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 03.11.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571681, поданное компанией Pneumat S.p.A., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ПНЕВМАКС**» по заявке №2015700763 с приоритетом от 18.04.2016 зарегистрирован 18.04.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №571681 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПНЕВМАКС», 141400, Московская обл., г. Химки, Коммунальный пр-д, владение 30 (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 18.04.2016 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №8 за 2016 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №571681 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, а также статьи 6<sup>septies</sup> и статьи 10<sup>bis</sup> Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция) в отношении всех товаров.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №571681, в период времени с 12.02.2001 по 05.04.2022 являлся эксклюзивным представителем (агентом) компании Pneumax S.p.A. в соответствии с заключенным контрактом;

- в ходе осуществления совместного бизнеса сторонами использовались товарные знаки, принадлежащие компании Pneumax S.p.A., которые при этом имеют более ранний приоритет, нежели оспариваемый товарный знак по свидетельству №571681: «PNEUMAX» [1] по международной регистрации №632446 для 07 класса МКТУ; «ПНЕВМАКС» [2] по международной регистрации №850248 для товаров 06, 07, 17 классов МКТУ; «PNEUMAX» [3] по международной регистрации №851025 для товаров 06, 17 классов МКТУ; «PNEUMAX» [4] по международной регистрации №851031 для товаров 06, 07, 17 классов МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №571681 в тексте дистрибьюторского контракта с компанией Pneumax S.p.A. подтвердил, что совместный бизнес не предоставляет ему какого-либо права на товарные знаки компании, и принял на себя обязанность не использовать товарные знаки в целях, не урегулированных дистрибьюторским контрактом (так, правообладатель не получал разрешения использовать товарные знаки в доменных именах сайтов в сети Интернет), что подтверждает недобросовестность действий правообладателя оспариваемого товарного знака, который в нарушение условий этого контракта подал заявку на регистрацию на свое имя оспариваемого товарного знака, демонстрируя акт недобросовестной конкуренции по отношению к своему деловому партнеру.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571681 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

(1) Сведения об эксклюзивном дистрибьюторском контракте №2 от 12.02.2001;

(2) Сведения о товарных знаках компании Pneumax S.p.A. [1] – [4].

Правообладатель был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении и представил свои аргументы по его мотивам, которые сводятся к следующему:

- в представленном лицом, подавшим возражение, контракте от 12.02.2001 указывается на то, что согласно условиям договора дистрибьютор реализует продукцию под товарным знаком «PNEUMAX», в то время как товарный знак по свидетельству №571681 представляет собой обозначение «ПНЕВМАКС», а зарегистрированный на имя компании Pneumax S.p.A. «ПНЕВМАКС» [2] по международной регистрации №850248 для товаров 06, 07, 17 классов МКТУ никогда и нигде не использовался;

- аналогичная ситуация складывается и с контрактом №3 от 16.06.2010, заключенным между компанией Pneumax S.p.A. и ООО «ПНЕВМАКС» о продаже продукции лица, подавшего возражение, в котором отсутствует упоминание товарного знака «ПНЕВМАКС»;

- товарный знак «ПНЕВМАКС» [2] по международной регистрации №850248 зарегистрирован компанией Pneumax S.p.A. без намерения его использования и с целью исключительно не позволить зарегистрировать такой товарный знак на соответствующие классы МКТУ иным лицам, в том числе ООО «ПНЕВМАКС», осуществлявшему к моменту такой регистрации реализацию товаров своего производства под наименованием ООО «ПНЕВМАКС» уже более 5 лет;

- товарный знак «ПНЕВМАКС» на территории Российской Федерации ассоциируется исключительно с компанией ООО «ПНЕВМАКС», а не с компанией и товарами Pneumax S.p.A и ее товарным знаком «PNEUMAX», которая в принципе не использует товарный знак «ПНЕВМАКС» [2] по международной регистрации №850248 ни в отношении товаров 06, 07, 17 классов МКТУ, ни в отношении каких-либо иных товаров, в связи с чем никакое смешение невозможно;

- компании Pneumax S.p.A. было известно о регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №571681 на имя ООО «ПНЕВМАКС», а взаимоотношения сторон прекратились по политическим мотивам в 2022 году;

- анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 09, 11, 12 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №571681 не

однородны товарам 06, 07, 17 классов МКТУ товарного знака «ПНЕВМАКС» [2] по международной регистрации №850248, поскольку относятся к разному роду/виду, имеют разные назначения и круг потребителей, основаны на разных принципах работы – товары лица, подавшего возражения, относятся к пневматическим, а правообладателя – к гидравлическим;

- созданное в 1998 году ООО «ПНЕВМАКС» осуществляло производство и реализацию товаров 09, 11, 12 классов МКТУ под товарным знаком «ПНЕВМАКС» и в сопровождении своего фирменного наименования до регистрации Pneumax S.p.A. товарного знака «ПНЕВМАКС» [2] по международной регистрации №850248 на товары 06, 07, 17 классов МКТУ, за 24 года приобрело сложившуюся репутацию на рынке, в том числе у значимых и крупных предприятий Российской Федерации.

- все вышеизложенные сведения могут быть подтверждены свидетельскими показаниями сотрудников и руководства ООО «ПНЕВМАКС».

Доводы отзыва иллюстрируются следующими документами:

- (3) Сертификаты и декларации соответствия продукции;
- (4) Обороты продукции по поставщикам за 1998 – 2021 годы;
- (5) Договоры и контракты, заключенные ООО «ПНЕВМАКС» на поставку продукции с различными иностранными производителями продукции;
- (6) Товарно-транспортные накладные на поставку товаров ООО «ПНЕВМАКС» различным лицам на территории Российской Федерации;
- (7) Счета компании Da Diplomatic Oleodinamica S.p.A;
- (8) Сведения с сайта ООО «ПНЕВМАКС»;
- (9) Фотографии продукции под товарным знаком «PNEUMAX»;
- (10) Каталоги продукции ООО «ПНЕВМАКС».

Лицо, подавшее возражение, изучив доводы отзыва правообладателя, на заседании коллегии, состоявшемся 30.01.2023, представил следующие пояснения:

- словесные обозначения «PNEUMAX» и «ПНЕВМАКС» сходны до степени смешения, и фактически являются транслитерацией друг друга на английский и на русский язык соответственно;

- сама суть контракта, сторонами которого являются компания Pneumax S.p.A. и ООО «ПНЕВМАКС», определяющие порядок и условия использования товарного знака «PNEUMAX», свидетельствует о том, что потребитель будет введен в заблуждение, полагая очевидную связь между товарным знаком «ПНЕВМАКС» и товарным знаком «PNEUMAX»;

- доводы отзыва об ассоциации товарного знака «ПНЕВМАКС» только с ООО «ПНЕВМАКС» опровергаются как существованием правоотношений по контракту и вышеуказанной связью между товарными знаками «ПНЕВМАКС» и «PNEUMAX», так и фактическими обстоятельствами дела, в рамках которых ООО «ПНЕВМАКС» до продажи (отчуждения долей итальянской компании Pneumax S.p.A. в уставном капитале российским гражданам), создавалась и развивалась непосредственно лицом, подавшим возражение;

- нормы статьи 6<sup>septies</sup> Парижской конвенции не содержат требования идентичности классов МКТУ для защиты нарушенных прав владельца товарного знака, лицо, подавшее возражение, ведет речь именно о ряде недобросовестных действий своего агента (дистрибутора), зарегистрировавшего аналогичный товарный знак на свое имя;

- лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание, что словесный товарный знак «PNEUMAX» [5] зарегистрирован в Италии еще в 1999 году за №789184 и действует в настоящее время в том числе в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, а также то, что товарный знак «PNEUMAX» [6] был зарегистрирован еще в 1995 году в Турции за №160388 и действует в настоящее время в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, таким образом, несмотря на отсутствие подобных требований в Парижской конвенции, доводы правообладателя оспариваемого товарного знака относительно различий в классах МКТУ не соответствуют обстоятельствам дела;

- лицо, подавшее возражение, выступает против удовлетворения ходатайства правообладателя о заслушивании свидетельских показаний ряда лиц, приведенных в отзыве, поскольку они имеют прямую заинтересованность в исходе рассмотрения настоящего дела, находясь в прямой финансовой зависимости от ООО «ПНЕВМАКС»;

- товары 06, 07, 17 классов МКТУ, равно как и товары 09, 11, 12 классов МКТУ, имеют идентичные каналы реализации, несмотря на различную физику их работы, а также предназначены для выполнения сходных задач, и в этих условиях, маркировка их товарными знаками «PNEUMAX» и «ПНЕВМАКС» в любом случае приведет к введению потребителя в заблуждение, даже при условии сравнения производителей: Pneumax S.p.A. и ООО «ПНЕВМАКС».

Указанные аргументы лица, подавшего возражение, сопровождаются сведениями о наличии товарных знаков компании Pneumax S.p.A., зарегистрированными на территории Турции и Италии, а именно:

(11) товарный знак «PNEUMAX» [5] с номером регистрации №160388 с приоритетом от 05.05.1995, зарегистрированный в Турции для товаров 07 и 09 класса МКТУ);

(12) товарный знак «PNEUMAX» [6] с номером регистрации №0000789184 с приоритетом от 01.04.1997, зарегистрированный в Италии для товаров 06, 07, 09, 12 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (19.01.2015) оспариваемого товарного знака по свидетельству №571681 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила), Парижскую конвенцию.

В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с подпунктом 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 пункту 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как следует из положений подпункта 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, с нарушением требований данной Конвенции.

Из пункта 1 статьи 6<sup>septies</sup> Парижской конвенции следует, что 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6<sup>septies</sup> Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте 1, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6<sup>septies</sup> Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «ПНЕВМАКС» по свидетельству №571681 с приоритетом от 18.04.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Словесный элемент «ПНЕВМАКС» смыслового значения не имеет, воспринимается в качестве фантазийного. Товарный знак зарегистрирован для индивидуализации товаров 09, 11, 12 классов МКТУ:

09 класс МКТУ – *«вакуумметры; индикатор давления, индикаторы [электрические]; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели];*

11 класс МКТУ – *«приборы для очистки газов; приборы для очистки масел»;*

12 класс МКТУ – *«системы гидравлические для транспортных средств».*

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.



Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571681 явилось, имеющееся, по мнению итальянской компании Pneumax S.p.A., нарушение ее исключительного права на товарные знаки лицом, являвшимся официальным представителем компании на территории Российской Федерации и реализующим ее продукцию под этими обозначениями в соответствии с дистрибьюторским соглашением. Довод возражения о нарушении агентских взаимоотношений и возможное столкновение прав на товарные знаки лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №571681 позволяет признать компанию Pneumax S.p.A. заинтересованной в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571681.

По существу возражения необходимо указать следующее.

Для применения положений подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и 6<sup>septies</sup> Парижской конвенции к оспариваемому товарному знаку необходимо выполнение следующих условий: лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на этот знак в одном из государств - участников Парижской конвенции (то есть речь идет об одном и том же обозначении, правовая охрана которому предоставлена в России и в стране – участнице Парижской конвенции); и правообладатель оспариваемого товарного знака должен быть агентом или представителем лица, подавшего возражение).

Как следует из документа (1), между компанией Pneumax S.p.A. и ООО «ПНЕВМАКС» был заключен дистрибьюторский контракт №2 от 12.02.2001 на поставку продукции под обозначением «PNEUMAX», а именно: пневматических клапанов с механическим и ручным управлением; пневматических клапанов с пневматическим и электромагнитным управлением; пневматических цилиндров и приспособлений для их монтажа; устройств подготовки сжатого воздуха – фильтров и регуляторов давления; соединений/фитингов и трубок для сжатого промышленного воздуха; запасных частей и комплектующих для пневматического оборудования; клапанов для жидкостей и газов; датчиков и другого электронного управляющего

оборудования для пневматических систем; каталогов продукции, рекламных изделий и стендов для выставок и/или ярмарок.

В представленном контракте (1) не указано, является ли упомянутое в нем обозначение «PNEUMAX» зарегистрированным на территории какого-либо государства товарным знаком лица.

Между тем, согласно материалам возражения (2), (11), (12) компания PneuMAX S.p.A. обладает исключительным правом на товарные знаки [1] - [4], зарегистрированные Международным бюро ВОИС.



Так, знак «**PNEUMAX**» [1] по международной регистрации №632446 с приоритетом от 28.02.1995 зарегистрирован для 07 класса МКТУ «*клапаны (части машин); запорные клапаны, фильтры (детали машин или двигателей), пневматические органы управления для машин, моторы и агрегаты для двигателей, цилиндры для машин, регуляторы скорости для машин, двигателей и моторостроителей, регуляторы (детали машин), регуляторы давления (детали машин); машины и станочные инструменты; двигатели, кроме наземных транспортных средств; муфты и компоненты трансмиссии (кроме наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия; инкубаторы для яиц*».

Знак «**ПНЕВМАКС**» [2] по международной регистрации №850248 с приоритетом от 27.04.2005 зарегистрирован для товаров 06 класса МКТУ «*рукава для металлических труб, фитинги для труб (металлические), клапаны для металлических дренажных труб, металлические трубы, металлические клапаны (кроме деталей машин), обычные металлы и их сплавы, металлические конструкционные материалы, металлические переносные конструкции, металлические материалы для железных дорог, неэлектрические металлические кабели и провода, металлические замки и фурнитура, металлические трубы, сейфы, металлические изделия, не относящиеся к другим классам, руды*», 07 класса МКТУ «*клапаны (детали машин), клапаны машин, фильтры (детали машин или двигателей), пневматические органы управления машинами и двигателями, цилиндры машин, регуляторы скорости машин и*

*двигателей, регуляторы (детали машин), регуляторы давления (детали машин); машины и механизмы-инструменты, двигатели (за исключением двигателей для наземных транспортных средств), соединения и узлы трансмиссии (за исключением двигателей для наземных транспортных средств), сельскохозяйственные инструменты, за исключением инструментов с ручным приводом, инкубаторы для яиц», 17 класса МКТУ «полиуретановые шланги, неметаллические шланговые втулки, фитинги для неметаллических шлангов, соединительные шланги радиаторов транспортных средств, неметаллические гибкие шланги, шланги из текстильных материалов; резина, гуттаперча, камедь, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не включенные в другие классы, изделия из таких материалов полуфабрикатные пластмассы, материалы для закупорки, закупорки и изоляции, неметаллические гибкие шланги».*



Знак «**PNEUMAX**» [3] с приоритетом от 27.10.2004 по международной регистрации №851025 для товаров 06 класса МКТУ «*муфты для труб из металла, соединения труб (из металла), дренажные ловушки из металла, трубы из металла, клапаны (кроме деталей машин) из металла; обычные металлы и их сплавы; строительные материалы из металла; транспортируемые здания из металла; материалы из металла для железнодорожных путей; неэлектрические кабели и проволока из обычного металла; скобяные изделия и мелкие изделия из металлической фурнитуры; металлические трубы; сейфы; изделия из обычного металла, не включенные в другие классы; руды», 17 класса МКТУ «*трубы из полиуретана, неметаллические муфты для труб, соединения для труб не из металла, соединительные шланги для автомобильных радиаторов, неметаллические гибкие трубы, шланги из текстильного материала; резина, гуттаперча, камедь, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не включенные в другие классы; изделия из полуфабрикаты из пластмасс; упаковочные, стопорные и изоляционные материалы; гибкие неметаллические трубы».**

Знак «**PNEUMAX**» [4] по международной регистрации №851031 с приоритетом от 27.10.2004 зарегистрирован для товаров 06 класса МКТУ «*муфты для труб из металла, соединения труб (из металла), дренажные ловушки из металла, трубы из металла, клапаны (кроме деталей машин) из металла, обычные металлы и их сплавы; строительные материалы из металла; транспортируемые здания из металла; материалы из металла для железнодорожных путей; неэлектрические кабели и проволока из обычного металла; скобяные изделия и мелкие изделия из металлической фурнитуры; трубы из металла; сейфы; изделия из обычного металла, не включенные в другие классы; руды*», 07 класса МКТУ «*клапаны (части машин), запорные клапаны, фильтры (машины, моторы или детали двигателя), пневматические органы управления для машин, моторов и агрегатов, цилиндры для машин, регуляторы частоты вращения для машин, двигателей и моторостроителей, регуляторы (детали машин); регуляторы давления (детали машин); станки и станочные инструменты; двигатели (за исключением наземных транспортных средств); узлы сцепления и трансмиссии машин (за исключением наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, не приводимые в действие вручную; инкубаторы для яиц*», 17 класса МКТУ «*трубы из полиуретана, неметаллические муфты для труб, соединения для труб не из металла, соединительные шланги для автомобильных радиаторов, неметаллические гибкие трубы, шланги из текстильного материала; резина, гуттаперча, камедь, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не включенные в другие классы; изделия из полуфабрикаты из пластмасс; упаковочные, стопорные и изоляционные материалы; гибкие неметаллические трубы*».

Также лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие у него



исключительного права на товарный знак «**PNEUMAX**» [5] за №160388 с приоритетом от 05.05.1995, зарегистрированный в Турции для товаров 07 и 09 класса МКТУ «*клапаны (детали для машин), задвижки машин, фильтры (детали для машин, двигателей или топливных двигателей), пневматические регуляторы для машин,*

*двигателей и топливных двигателей, регуляторы скорости для машин, двигателей и топливных двигателей, регуляторы (детали для машин), регуляторы давления (детали для машин)»;*


Кроме того, в Италии на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирован товарный знак «**PNEUMAX**» [6] за №0000789184 с приоритетом от 01.04.1997, для товаров 06 класса МКТУ «*обычные металлы и их сплавы; строительные материалы из металла; транспортируемые металлические конструкции; металлические материалы для железных дорог; неэлектрические металлические кабели и провода; оконные рамы и металлические галантерейные изделия; металлические трубы; сейфы; минералы*», 07 класса МКТУ «*машины и станки; двигатели (кроме наземных транспортных средств); муфты и трансмиссии (кроме наземных транспортных средств); сельскохозяйственные инструменты, кроме ручных; инкубаторы для яиц; торговые автоматы*», 09 класса МКТУ «*приборы и инструменты научные, морские, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений; носители для магнитной записи, чистые носители записи и хранения цифровой информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства счетные; оборудование для обработки информации, компьютеры и компьютерная периферия; оборудование для тушения огня*», 12 класса МКТУ «*транспортные средства; наземные, воздушные или морские средства передвижения*».

Исходя из даты (28.02.1995, 05.05.1995, 01.04.1997) приоритета упомянутых лицом, подавшим возражение, регистраций, только товарные знаки [1], [5], [6] могли быть предметом дистрибьюторского соглашения (1) на дату (12.08.2001) его заключения. Остальные противопоставления были поданы на регистрацию компанией Pneumax S.p.A. гораздо позже, а именно в 2004–2005 годах, следовательно, не могут рассматриваться в качестве обозначений, в отношении которых можно было бы

говорить о нарушении агентских правоотношений по представленному договору (1). Коллегия отметила приведенные в отзыве правообладателя сведения о контракте №3 от 16.06.2010, заключенном между сторонами настоящего спора. Однако иного соглашения в рамках настоящего спора не представлено. При этом необходимо отметить, что довод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №571681 требованиям законодательства подлежит доказыванию именно лицом, подавшим возражение.

Коллегией также не усматривается, что регистрация товарного знака по свидетельству №571681 была осуществлена в отношении того обозначения, которое принадлежит компании Pneumax S.p.A. Представляется очевидным, что товарные



знаки «ПНЕВМАКС» и «» [1], [5], «PNEUMAX» [6] характеризуются визуальными отличиями, обусловленными написанием словесных элементов знаков «ПНЕВМАКС» и «PNEUMAX» буквами разных алфавитов – кириллического и латинского, подавляющее количество графем которых не совпадают. Также сопоставляемые словесные элементы имеют разницу в звуковом воспроизведении, поскольку индивидуализирующий фантазийный словесный элемент «PNEUMAX», выполненный буквами латинского алфавита, по правилам транслитерации (см. ГОСТ 7.79-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом») воспроизводится как «ПНЕУМАКС».

Кроме того, оспариваемый товарный знак по свидетельству №571681 и противопоставление [1] зарегистрированы в отношении разных групп товаров – товаров 09, 11, 12 классов МКТУ и товаров 07 класса МКТУ соответственно, т.е. речь идет о разном объеме прав.

Что касается противопоставлений [5] и [6], то усматривается, что они, также как оспариваемый товарный знак по свидетельству №571681 зарегистрированы для товаров 09, 12 классов МКТУ.

При этом товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, относятся к измерительным приборам («вакууметры; индикатор давления, индикаторы [электрические]»), электротехническому оборудованию («клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]»). Указанные товары относятся к тому же роду товаров 09 класса, что и «приборы и инструменты для измерения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества» противопоставления [6].

Вместе с тем товары 12 класса МКТУ «системы гидравлические для транспортных средств» оспариваемого товарного знака не соотносятся с товарами 12 класса МКТУ «транспортные средства; наземные, воздушные или морские средства передвижения» противопоставления [6] поскольку правовая охрана противопоставления [6] не распространяется на части транспортных средств, а касается готовых средств передвижения.

В свою очередь перечень товаров «клапаны (детали для машин), задвижки машин, фильтры (детали для машин, двигателей или топливных двигателей), пневматические регуляторы для машин, двигателей и топливных двигателей, регуляторы скорости для машин, двигателей и топливных двигателей, регуляторы (детали для машин), регуляторы давления (детали для машин)» противопоставленного товарного знака [5] сформулирован таким образом, что относится либо к товарам 07 класса МКТУ (в отношении клапанов), в отношении которых оспариваемый товарный знак не зарегистрирован, либо вовсе не содержит позиций 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, из всех указанных противопоставлений, с датой (12.08.2001) возникновения агентских взаимоотношений между компанией Pneumax S.p.A. и ООО «ПНЕВМАКС» соотносится только товарный знак «**PNEUMAX**» [6] и только в отношении товаров 09 класса МКТУ. Вместе с тем, как указывалось выше, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки «**ПНЕВМАКС**» и «**PNEUMAX**» характеризуются визуальными и фонетическими отличиями.

В силу вышеизложенных обстоятельств относительно разного объема исключительных прав оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1], [5], [6] и их отличий друг от друга не представляется возможным говорить об этих обозначениях как об одном и том же средстве индивидуализации, что исключает вывод о нарушении прав компании Pneumax S.p.A. по агентскому договору (1) ввиду регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №571681.

Кроме того, представленный агентский договор (1) не сопровождается сведениями об его фактическом исполнении, в силу чего не представляется возможным сделать вывод о том, поставлялись ли в принципе какие-либо товары итальянской компании Pneumax S.p.A. на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №571681, которые можно было бы соотнести как перечнем указанной регистрации, так и с объемом прав по противопоставленным товарным знакам [1], [5], [6]. В этой связи отсутствуют фактические данные осуществления ООО «ПНЕВМАКС» деятельности в виде агента (представителя) компании Pneumax S.p.A.

Также необходимо отметить, что сведения правообладателя о наличии в прошлом между компанией Pneumax S.p.A. и ООО «ПНЕВМАКС» организационных связей, не отрицаемые лицом, подавшим возражение, приводят к выводу о том, что спор между сторонами по настоящему делу носит корпоративный характер, следовательно, выходит за рамки агентских соглашений.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о недоказанности приведенных в возражении утверждений о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571681 противоречит требованиям подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 6<sup>septies</sup> Парижской конвенции.

Что касается упомянутого довода лица, подавшего возражение, относительно того, что потребитель будет введен в заблуждение, полагая очевидную связь между товарным знаком «ПНЕВМАКС» и товарным знаком «PNEUMAX», то необходимо отметить следующее.

Ни в возражении, ни в письменных пояснениях к отзыву, представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 30.01.2023, не содержится



фактических данных, свидетельствующих о том, что при восприятии товарного знака «ПНЕВМАКС» по свидетельству №571681 в сознании потребителя может возникнуть представление о компании Pneumax S.p.A. как о производителе товаров под таким обозначением.

Более того, как отмечалось выше, представленные документы возражения не содержат фактических данных об осуществлении компанией Pneumax S.p.A. какой-либо фактической деятельности, связанной с производством и реализацией продукции, однородной указанной в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №571681, на территории Российской Федерации.

Само по себе сходство средств индивидуализации «ПНЕВМАКС» и «PNEUMAX» не является основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В силу сказанного коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на положения статьи 10<sup>bis</sup> Парижской конвенции, предусматривающей, что страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, то необходимо указать, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не наделен полномочиями по установлению факта недобросовестной конкуренции. В силу изложенного упомянутый по тексту возражения довод о недобросовестности действий правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака подлежит рассмотрению уполномоченными органами – судом или антимонопольной службой, следовательно, в рамках настоящего возражения коллегией не исследуется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №571681.**