

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 29.09.2017 возражение компании VOLKSWAGEN AG, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 570712, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 570712 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.04.2016 по заявке № 2014730909 с приоритетом от 12.09.2014 в отношении товаров 12 и услуг 36, 39, 41 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Компания Р-Лайн», наименование которого впоследствии было изменено (дата внесения записи в Госреестр – 25.10.2016) на Акционерное общество «Компания «Р-Лайн», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака



по свидетельству № 570712 комбинированное обозначение со словесным элементом «R-LINE», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 29.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что

оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 12 класса МКТУ, так как его словесный элемент «R-LINE» сходен с обозначением «R-Line», которое в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака уже использовалось на территории Российской Федерации для индивидуализации выпускаемых лицом, подавшим возражение, автомобилей «VOLKSWAGEN» в определенном варианте комплектации под наименованием «R-Line», в силу чего данный словесный элемент в отношении соответствующих товаров 12 класса МКТУ ассоциируется вовсе не с правообладателем, а именно с лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- публикаций в российских журналах в 2013 года рекламы автомобилей «VOLKSWAGEN» в комплектации «R-Line» [1];
- российский каталог 2013 года с прайс-листом на аксессуары лица, подавшего возражение, и их фотографиями [2];
- архив публикаций в российском сегменте сети Интернет и в российских печатных средствах массовой информации в 2008 – 2013 гг. статей об автомобилях «VOLKSWAGEN» в комплектации «R-Line» [3];
- договоры купли-продажи на территории Российской Федерации в 2013 году автомобилей «VOLKSWAGEN» с приложениями, касающимися их дополнительной комплектации, включая дизайн-пакет «R-Line», товарно-сопроводительные документы на них и акты их приема-передачи [4];
- российский каталог 2010 года на автомобили «VOLKSWAGEN» в комплектации «R-Line» с их фотографиями [5];
- судебные акты и претензионные письма [6].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 24.11.2017, и на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что лицо,

подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку, так как часть представленных им документов касаются непосредственно вовсе не его деятельности, а деятельности ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», а другая часть документов указывает не на производство соответствующих товаров, а на их продвижение на российском рынке, причем они не содержат всей полноты достоверной информации о введении этих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, ввиду чего не свидетельствуют о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

В отзыве правообладателем также отмечено, что им самим используется оспариваемый товарный знак для индивидуализации выпускаемых им самолетов, автомобильных прицепов и автомобильных аксессуаров.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копии документов, содержащих некоторые сведения о его деятельности в период позже даты приоритета оспариваемого товарного знака [7].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.09.2014) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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. 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 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , содержащее в своем составе словесный элемент «R-LINE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 12.09.2014, в частности, в отношении товаров 12 классов МКТУ.

Однако, согласно документам [1 – 6], сходное с его словесным элементом «R-LINE» обозначение «R-Line», которое имеет тождественный с ним состав звуков и букв и идентичное положение дефиса, в период ранее даты приоритета данного товарного знака уже использовалось на территории Российской Федерации для индивидуализации выпускаемых лицом, подавшим возражение, одним из самых известнейших в мире автопроизводителей, автомобилей «VOLKSWAGEN» в определенном варианте комплектации под соответствующим наименованием – «R-Line».

Так, представленные публикации [1] свидетельствуют, что в российских журналах, в частности, в 2013 года, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, уже была представлена для информирования российских потребителей реклама таких автомобилей «VOLKSWAGEN» в

комплектации «R-Line», содержащая непосредственное указание на их производителя, а именно на лицо, подавшее возражение, и предложение к продаже в салонах его официальных дилеров.

В целях продвижения на автомобильном рынке автомобилей лица, подавшего возражение, именно этой комплектации «R-Line» ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (см. <https://egrul.nalog.ru>), подконтрольным своему аффилиированному лицу (учредителю) – лицу, подавшему возражение, были выпущены в России в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака каталог 2013 года с прайс-листом на аксессуары лица, подавшего возражение, и их фотографиями [2] и каталог 2010 года на автомобили «VOLKSWAGEN» в комплектации «R-Line» с их фотографиями [5].

На вышеуказанных фотографиях [2], [5] логотип «R-Line» визуально обнаруживается и на аксессуарах, и непосредственно на самом автомобиле, в частности, на его передних крыльях, алюминиевых накладках порогов, на спице рулевого колеса и т.д.

Информация об автомобилях «VOLKSWAGEN» именно в комплектации «R-Line» и о их производителе (лице, подавшем возражение) была широко представлена российскому потребителю в 2008 – 2013 гг., то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в весьма многочисленных публикациях независимых журналистских статей в российском сегменте сети Интернет на различных сайтах и в различных российских печатных средствах массовой информации [3].

В период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, например, в 2013 году в салонах официальных дилеров лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации осуществлялась реализация российским потребителям его автомобилей «VOLKSWAGEN» на основании договоров купли-продажи [4], в приложениях к которым указана дополнительная комплектация, включающая дизайн-пакет «R-Line». Исполнение этих договоров подтверждается актами приема-передачи соответствующих автомобилей. В свою очередь, товарно-

сопроводительные документы указывают на осуществление поставок таких автомобилей упомянутым выше ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» в салоны официальных дилеров лица, подавшего возражение, в частности, на основании дилерского соглашения от 19.12.2006.

Проанализированные выше документы позволяют сделать вывод, что сходное со словесным элементом «R-LINE», содержащимся в составе оспариваемого товарного знака, обозначение «R-Line» уже использовалось в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, но не правообладателем этого товарного знака, а совсем иными лицами – лицом, подавшим возражение, и подконтрольным ему ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», причем для индивидуализации производимых именно лицом, подавшим возражение, автомобилей.

Следовательно, такая продукция, индивидуализируемая оспариваемым товарным знаком, может быть воспринята потребителями как товары, произведенные именно лицом, подавшим возражение, то есть применение оспариваемого товарного знака в отношении соответствующих товаров (автомобилей) и однородных им товаров (различных наземных транспортных средств) способно породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об их изготовителе.

Таким образом, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя этих товаров, а также всех однородных им вышеуказанных товаров, то есть не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; грузовики; средства наземные; трейлеры [транспортные средства]».

Приведенные выше фактические обстоятельства, а также наличие у лица, подавшего возражение, согласно документам [6], судебных споров с правообладателем позволяют признать лицо, подавшее возражение, в качестве заинтересованного лица, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в

оспаривании предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку в отношении именно этих товаров.

Вместе с тем, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также и наличия у лица, подавшего возражение, соответствующей заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку в отношении других товаров 12 класса МКТУ, относящихся к совершенно иным родовым группам товаров – воздушным, водным и рельсовым (железнодорожным) транспортным средствам.

Так, в частности, на заседании коллегии представителями лица, подавшего возражение, при ответе на вопросы членов коллегии было отмечено, что лицом, подавшим возражение, не осуществляется какая-либо деятельность в сферах производства воздушных, водных и рельсовых (железнодорожных) транспортных средств.

Таким образом, коллегия усматривает фактические основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, только в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; грузовики; средства наземные; трейлеры [транспортные средства]».

Что касается представленных правообладателем документов [7], содержащих некоторые сведения о его деятельности, то следует отметить, что они позволяют прийти к выводу о том, что им осуществляется производственная деятельность в совершенно иной сфере – сфере производства самолетов, а в представленных им договорах поставки автоприцепов и автомобильных аксессуаров он выступает, прежде всего, в качестве покупателя этих товаров и лишь затем в качестве их продавца, то есть никак не является их производителем, причем все эти документы относятся уже к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 570712 недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; грузовики; средства наземные; трейлеры [транспортные средства]».