


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 03.06.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №207233, поданное по поручению компании АТАС С.р.л., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  по заявке №2000702589 с приоритетом от 10.02.2000 зарегистрирован 17.12.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №207233 на имя ЗАО «АФИ-Инвест», 125047, Москва, ул. 3-я Тверская ямская, д. 29/6, кв. 12 в отношении товаров и услуг 03, 35, 42 классов МКТУ. Впоследствии в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 12.02.2010 за №РД0060407, право на товарный знак передано Крутову Виктору Ивановичу, 117186, Москва, ул. Нагорная, д. 39, корп. 4, кв. 45 (далее - правообладатель).


В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее геометрическую фигуру в форме параллелограмма, нижняя часть которой выполнена в виде трех параллельных отрезков, на фоне которой расположен равносторонний треугольник со скругленными вершинами. Внутри треугольника расположен словесный элемент «atas», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен равносторонний треугольник со

скругленными вершинами, в котором находится аналогичная геометрическая фигура, в которой одна из вершин незамкнута, а нижняя часть закрашена.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №207233 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- судебными актами по делу №СИП-379/2015, касающимися правомерности

предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №487774 и имеющими преюдициальное значение по настоящему делу, установлено, что между Индивидуальным предпринимателем Крутовым В.И. и компанией АТАС С.р.л. с 1995 года имелись агентские отношения на эксклюзивную поставку автохимии;

- судом установлен факт аффилированности Крутова В.И. с ТОО «Интератоопт», с которой у компании АТАС С.р.л. имелось соглашение на эксклюзивную продажу товаров;

- по делу №СИП-379/2015 судом установлена однородность товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне товарного знака по свидетельству №487774, с товарами, производимыми компанией АТАС С.р.л., а также суд пришел к выводу об однородности с товарами компанией АТАС С.р.л. услуг 35 класса МКТУ указанного товарного знака, как предназначенных для реализации конкретного товара;

- в судебных решениях по вышеназванному делу отмечается, что приобретая исключительное право на товарный знак, Крутов В.И. имел намеренье воспользоваться репутацией и узнаваемостью этого обозначения;

- судом исследована информация, опубликованная на страницах сайта www.avtohimia.ru (администратором домена avtohimia.ru с 17.09.2011 является Крутов В.И.) и www.interavto.ru (на сайте указано, что президентом компании «Интеравто» является Крутов В.И.), согласно которой производителем

предлагаемой к продаже на сайтах автохимии является итальянская компания АТАС;

- словесные и изобразительные элементы, входящие в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №207233, длительное время используются компанией АТАС С.р.л. при осуществлении хозяйственной деятельности, так в 1994 году сумма поставленных компанией АТАС С.р.л. товаров через ТОО «КАВИ Импорт-Экспорт» превышает 50000 долларов США, а в 1995 году через ТОО «Интеравтоопт» были поставлены товары на общую сумму более 70000 долларов США;

- компании ТОО «КАВИ Импорт-Экспорт» и ТОО «Интеравтоопт» аффилированы с Крутовым В.И., при этом, первая из указанных компаний была зарегистрирована по адресу Крутова В.И. (данный адрес указан как на упомянутых счетах, так и в сведениях из ЕГРЮЛ), а вторая признана таковой судом;

- указанные объемы поставок товаров в Россию, а также публикация в авторитетном российском журнале с рекомендацией товара компании АТАС С.р.л. (тираж номера журнала - 560 000 экземпляров) свидетельствуют об известности в России как собственно продукции лица, подавшего возражение, так и используемого для маркировки названной продукции обозначения (его элементов) до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- компания АТАС С.р.л. никогда не давала разрешения ни г-ну Крутову В.И., ни ЗАО «АФИ-Инвест», в которой Крутов В.И. являлся одним из учредителей, на регистрацию на их имя оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствует affidavit управляющего компании АТАС С.р.л. г-на Аугусто Тассини;

- приобретение исключительного права на оспариваемый товарный знак было направлено на использование репутации и узнаваемости данного обозначения, что подтверждается обстоятельствами использования оспариваемого товарного знака правообладателем посредством Интернет-сайтов www.interavto.ru и www.avtohimia.ru;

- словесный элемент «atas» оспариваемого товарного знака по свидетельству №207233 воспроизводит отличительную часть фирменного наименования компании

АТАС С.р.л., которая зарегистрирована в хозяйственно-административном перечне предприятий 14 октября 1985 г., т.е. ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- факт известности фирменного наименования компании АТАС С.р.л. на территории Российской Федерации усматривается из сведений, приведенных выше и касающихся ввоза продукции компании в Россию;

- согласно счетам, выставленным компанией АТАС С.р.л. компаниям ТОО «КАВИ Импорт-Экспорт» и ТОО «Интеравтоопт», указанным компаниям были поставлены, в том числе, следующие виды товаров: «DEТАР» - чистящее средство для ткани и ковров; «MARRIS» - спрей-пятновыводитель для тканей; «АUTOBЕLLА» - шампунь для автомобилей; «PLAK» - полироль; «CANDIVETRO» - очищающей спрей для стекол (обладает обезжиривающим эффектом); «CANDIMAN» - очищающая абразивная паста для рук; «PERFUME» - аэрозольный освежитель воздуха (русскоязычное описание свойств товаров воспроизведено с Интернет-сайта www.technorosst.ru;

- перечисленные товары являются однородными всем позициям перечня товаров 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №207233, а также приведенным в нем услугам 35 и 42 класса МКТУ «сбыт товара через посредников» и «реализация товаров».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №207233 недействительным полностью.

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

- Выписка из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «АФИ-Инвест» [1];
- Копия судебных актов по делу №СИП-379/2015 [2];
- Копии счетов, выставленных ТОО «КАВИ Импорт-Экспорт» за 1994 г. С выборочным переводом [3];
- Копии счетов, выставленных ТОО «Интеравтоопт» в 1995 г. С выборочным переводом [4];

- Сведения из ЕГРЮЛ о ТОО «КАВИ Импорт-Экспорт» [5];
- Копия статьи в журнале «За рулем» №3 за 1998 г. И приведенной в статье фотографии товаров [6];
- Копия аффидевита г-на Аугусто Тассини [7];
- Копия частного соглашения на эксклюзивную продажу [8];
- Нотариально заверенные распечатки сайтов www.interavto.ru и www.avtohimia.ru [9];
- Копия выписки из реестра предприятий о компании АТАС С.р.л. [10];
- Распечатка с Интернет-сайта www.technorosst.ru [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №207233, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв на возражение не представил. Вместе с тем от правообладателя поступило ходатайство о переносе заседания коллегии, обоснованное запланированной поездкой в Тюмень на дату заседания коллегии (дата бронирования билета 04.08.2016). К ходатайству была приложена доверенность на представителя правообладателя – Амброса А.А., который в назначенное время на заседание коллегии не явился.

В связи с поступившем ходатайством следует указать, что изложенные в нем доводы представляются неубедительными для его удовлетворения.

При принятии решения об отказе в удовлетворении ходатайства коллегия руководствовалась положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно которым неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Так, необходимо указать, что согласно пункту 2 статьи 1248 защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в административном порядке.

Правообладатель был уведомлен в установленном порядке о поступившем возражении, а также о дате и времени его рассмотрения. Согласно отчету об

отслеживании почтовых отправлений (почтовый идентификатор 12599399075881), сформированным официальным сайтом Почты России, уведомление о принятии возражения к рассмотрению было получено адресатом 30.06.2016, т.е. задолго до намеченной даты заседания коллегии (11.08.2016). Отсутствие на дату рассмотрения возражения мотивированного отзыва правообладателя, а также неявка как его самого, так и его представителя свидетельствуют об отсутствии должной заинтересованности правообладателя в рассмотрении возражения.

Кроме того, коллегия приняла во внимание судебные акты по делу №СИП-379/2015, выводы которых имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего возражения, и сочла, что удовлетворение ходатайства о переносе заседания коллегии по его рассмотрению ведет к необоснованному затягиванию делопроизводства.

Таким образом, поступившее возражение было рассмотрено в отсутствие правообладателя и его представителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.02.2000) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).


Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям согласно пункту 2.1 Правил 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 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.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №207233 с приоритетом от 10.02.2000 является комбинированным, включает геометрическую фигуру в форме параллелограмма, нижняя часть которой выполнена в виде трех параллельных отрезков, на фоне которой расположен равносторонний треугольник со скругленными вершинами. Внутри треугольника расположен словесный элемент «atas», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен равносторонний треугольник со скругленными вершинами, в котором находится аналогичная геометрическая фигура, в которой одна из вершин незамкнута, а нижняя часть закрашена. Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

03 класса МКТУ – препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла.

35 класс МКТУ – сбыт товаров через посредников.

42 класс МКТУ – реализация товаров.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №207233 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона, поскольку оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Согласно представленной выписке из официального реестра предприятий [10] лицо, подавшее возражение (компания АТАС С.р.л., Италия), было


зарегистрировано в хозяйственно-административном перечне предприятий 14.10.1985, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом представленные материалы возражения свидетельствуют о том, что деятельность лица, подавшего возражение, однородна товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В качестве подтверждения присутствия на российском рынке товаров производства компании АТАС С.р.л., представляющим собой различные средства автохимии и автокосметики, лицом, подавшим возражение представлены копии счетов на поставку продукции [5], [6], выставленные в 1994-1995 годах компанией АТАС С.р.л. российским компаниям ТОО «Интеравтоопт» и ТОО «КАВИ Импорт-Экспорт», соглашение [8] на эксклюзивную продажу товаров, заключенное между компанией АТАС С.р.л и фирмой «Интеравтоопт», статья из журнала «За рулем» №3 за 1998 г. [6].

Наличие агентских взаимоотношений с 1995 года между компанией АТАС С.р.л. и ТОО «Интеравтоопт», аффилированной с Крутовым В.И., было установлено в рамках судебных актов по делу №СИП-379/2015 [2]. Что касается ТОО «КАВИ Импорт-Экспорт», то сведения об указанной компании фигурируют на ряде счетов ТОО «Интеравтоопт», что позволяет сделать вывод о том, что ТОО «Интеравтоопт» и ТОО «КАВИ Импорт-Экспорт» действовали в одном интересе при продвижении товаров, производимых компанией АТАС С.р.л., на территории Российской Федерации.

Ряд представленных счетов [5], [6], а также материалы статья из журнала «За рулем» №3 за 1998 г. [6] свидетельствуют о том, что компания АТАС С.р.л.

сопровождала свою деятельность и маркировала товары обозначением , на котором присутствует словесный элемент «АТАС», совпадающий с фирменным наименованием этой компании, а также изобразительный элемент в виде оригинальной геометрической фигуры, представляющей собой равносторонний треугольник со скругленными вершинами и незамкнутым контуром. Указанные словесные и изобразительные обозначения являются сходными до степени

смешения с оспариваемым товарным знаком




по свидетельству №207233.


Таким образом, исследовав и оценив представленные доказательства в совокупности, коллегия пришла к выводу, что задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака продукция компании АТАС С.р.л., сопровождаемая словесными и изобразительными элементами, фигурирующими в составе этого товарного знака, была введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации, имела известность, репутацию и ассоциировалась именно с компанией АТАС С.р.л. (Италия).

Производимая компанией АТАС С.р.л. продукция, представляющая собой различные средства автохимии и автокосметики, соотносится с товарами 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №207233. В свою очередь услуги 35 и 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой услуги по продаже этих товаров, и, как было указано судебными актами по делу №СИП-379/2015 [2], эти услуги не существуют сами по себе, а предназначены для реализации конкретного товара.

Таким образом, указанные товары и услуги являются однородными деятельности лица, подавшего возражение, осуществляемой под сходным до степени смешения обозначением и фирменным наименованием.


При этом необходимо указать, что заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака  была подана ЗАО «АФИ-Инвест» 10.02.2000, соответственно, государственная регистрация товарного знака была осуществлена на имя указанного лица 17.12.2001. В дальнейшем право на товарный знак было передано Индивидуальному предпринимателю Крутову В.И. по договору об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом за №РД0060407 от 12.02.2010. При этом в материалах возражения содержатся сведения [1] о том, что Крутов В.И. являлся учредителем ЗАО «АФИ-Инвест», т.е.




обозначение  изначально подавалось на регистрацию в качестве товарного знака лицом, аффилированным с господином Крутовым В.И. Следовательно, ЗАО «АФИ-Инвест» не могло не знать о том, что спорное обозначение воспроизводит как фирменное наименование компании АТАС С.р.л., так и элементы, используемые этой компанией для маркировки своей продукции задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Более того, согласно информации, размещенной на страницах сайта www.avtohimia.ru [9], администратором которого с 17.09.2011, как было установлено судом по делу №СИП-379/2015 [2], является Крутов В.И., приведены сведения о том, что средства автохимии и автокосметики, маркированные обозначением



«  », производятся итальянской компанией АТАС С.р.л. Аналогичная информация об итальянском происхождении товаров, маркированных обозначением



«  », и их производителе – компании АТАС С.р.л., приведена и на сайте www.interavto.ru [9]. При этом, из информации, размещенной на этом сайте, следует, что Крутов В.И. является президентом компании «Интеравто». Указанные обстоятельства были исследованы Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-379/2015 [2].

Следовательно, сам правообладатель оспариваемого товарного знака при продвижении соответствующей продукции осуществлял информирование потребителей о конкретном производителе товаров и месте их происхождения.

Таким образом, резюмируя все вышеуказанное, можно сделать вывод, что обозначение «АТАС» и изобразительный элемент в виде оригинальной геометрической фигуры, представляющей собой равносторонний треугольник со скругленными вершинами и незамкнутым контуром, входящие в состав оспариваемого товарного знака, ассоциировались в сознании потребителя со средствами

индивидуализации, принадлежащими итальянской компании АТАС С.р.л., задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи коллегия пришла к выводу о наличии оснований для вывода о несоответствии регистрации №207233 требованиям положений пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона в отношении всех приведенных в перечне товаров и услуг 03, 35, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №207233 недействительным полностью.