

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 09.04.2012, поданное Фирсовым Вячеславом Леонидовичем, Московская обл., п. Нахабино (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419385, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 30.09.2010 за №419385 по заявке №2009722295/50 с приоритетом от 10.09.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кар Гласс Кер», Московская обл., дп Красково (далее - правообладатель) для услуг 35 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 10.09.2019.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде прямоугольника с закругленными углами, в верхней части которого расположены окружности маленького размера, стилизованные капли и словесный элемент «Ombrello», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Между изображением капель и словесным элементом проходит кривая линия, воспроизводящая силуэт машины. Знак зарегистрирован в синем, белом и желтом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.04.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №419385 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- с 08.08.2002 изготовителем жидкости для автомобильных стекол под маркой «Ombrello» и правообладателем товарного знака «Ombrello» в Европе (свидетельство №000850156) является иностранная компания «Pittsburg Glass Works LLC»;

- с 2005 года жидкость для автомобильных стекол под маркой «Ombrello» реализуется на территории Российской Федерации и имеет большой спрос у потребителей и ассоциируется в их сознании только с конкретным производителем – компанией «Pittsburg Glass Works LLC»;

- лицо, подавшее возражение с 20.07.2005 (до даты приоритета оспариваемого товарного знака) является администратором доменного имени второго уровня «ombrello.ru»;

- Интернет-сайт «ombrello.ru» предоставляет посетителям услуги связанные с рекламой и продвижением товаров под торговой маркой «Ombrello».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №419385 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства №000850156 Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (ОНИМ) [1];

- копия справки ЗАО «РСИЦ» от 08.11.2011 [2];

- копия Объяснения генерального директора ООО «Кар Глас Кер» [3];

- копия постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2011 по Делу №А41-24310/11 [4];

- копия письма компании «AutoServ» от 19.11.2009 [5].

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам в дополнение к возражению были представлены следующие материалы:

- распечатка Определения о принятии искового заявления по Делу №А41-25288/12 от 06.06.2012 [6];

- исковое заявление в Арбитражный суд Московской области от В.Л. Фирсова [7];

- распечатка Постановления Десятого Арбитражного апелляционного суда по Делу №А41-5086/11 от 02.05.2012 [8];

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Кар Гласс Керр» [9].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 09.04.2012, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- материалы возражения не содержат сведений о заинтересованности лица, подавшего возражение;

- полироль «Ombrello» производилась и по настоящее время производится «Pittsburg Glass Works LLC» и с 2005 года реализуется на территории Российской Федерации через официального дистрибьютора ООО «Кар Гласс Кэр», что подтверждается контрактом об эксклюзивном дистрибьюторстве от 26.07.2005;

- в 2008 году была учреждена вторая компания ООО «Кар Гласс Кер» и подписан контракт об эксклюзивном дистрибьюторстве с офисом продаж данного товара на территории Европы компанией «Autoserv» с расширением зоны действия контракта и расширением ассортимента;

- учредителем ООО «Кар Гласс Кэр» и ООО «Кар Гласс Кер» является Д.Г. Мальков;

- согласно решению Арбитражного суда Московской области по делу №А41-24310/2011 суд считает, что лицо, подавшее возражение, осуществляет торговлю с нарушением прав правообладателя;

- в материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующие о связи «Pittsburg Glass Works LLC» с ООО «ТД Аллегро».

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

- копия Объяснения В.Л. Фирсова сотрудникам ОБЭП УМВД ЮЗАО по г. Москве [10];

- копия товарно-транспортной накладной ООО «ТД Аллегро»[11];

- копия инвойса ООО «Кар Гласс Кер» [12];

- копия контракта ООО «Кар Гласс Кер» с компанией «Autoserv» от 2005 года [13];

- копия ЕГРЮЛ ООО «Кар Гласс Кэр» [14];

- распечатка решения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-26062/11 от 21.09.2011[15];

- копии Приказа №7 от 04.05.2012 и приложения к нему [16].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №419385.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (10.09.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №419385 правовая база для оценки его охраноспособности 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 абзацем 1 и подпунктом 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде прямоугольника с закругленными углами, в верхней части которого расположены окружности маленького размера, стилизованные капли и словесный элемент «Ombrello», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Между изображением капель и словесным элементом проходит кривая линия, воспроизводящая силуэт машины. Знак зарегистрирован в синем, белом и желтом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В возражении от 09.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419385 в качестве основания несоответствия товарного знака пункту 3 статьи 1483 Кодекса противопоставляется средство индивидуализации товаров (товарный знак «Ombrello» по свидетельстве №000850156) германской компании «Pittsburg Glass Works LLC». Данная компания является с 08.08.2002 производителем жидкости для автомобильных стекол под маркой «Ombrello». В связи с вышеуказанными доводами, в возражении указывается на возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение (ИП В.Л. Фирсов) не является правообладателем товарного знака по свидетельству №000850156, производителем жидкости для автомобильных стекол под маркой «Ombrello». Кроме того, в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия от компании «Pittsburg Glass Works LLC» на защиту интеллектуальной собственности, в частности на оспаривание товарного знака по свидетельству №419385.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 09.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419385 по основанию предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения по этому основанию.

При этом представленные с возражением материалы не содержат информации, которая могла быть положена в основу выводов о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по указанному основанию. Наличие регистрации у компании «Pittsburg Glass Works LLC» по свидетельству №000850156 [1] в другой стране не подтверждает факт введения в заблуждение потребителя на территории Российской Федерации относительно товара и его изготовителя.

Необходимо также отметить, что представленные правообладателем оспариваемого товарного знака документы подтверждают, что именно он с 2005 года является единственным эксклюзивным дистрибьютором компании «Pittsburg Glass Works LLC» на территории Российской Федерации, именно он рекламировал и продвигал на рынке продукцию под маркой «Ombrello».

Возражение от 09.04.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак сходен до степени смешения с доменным именем «ombrello.ru», право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что норма права, запрещающая регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени, Федеральным законом Российской Федерации от 04.10.2010 № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» была отменена, так как в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса слова «доменному имени» были исключены.

В связи с тем, что возражение поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2012, то есть после внесения вышеуказанных изменений в Кодекс, оно не может быть рассмотрено по вышеуказанным основаниям.

Кроме того, необходимо также отметить, что материалы [1-5], представленные лицом, подавшим возражение, не содержат никаких сведений об осуществлении им деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака в сфере оказания услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо документами, свидетельствующими о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака доменное имя «ombrello.ru» ассоциировалось у потребителей с услугами, однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, а также о восприятии потребителями оспариваемого товарного знака и указанного доменного имени как идентичных обозначений.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака судебных актов [6-10, 15, 16], необходимо отметить, что указанные документы к существу оспаривания товарного знака по свидетельству №419385 по основаниям предусмотренными пунктами 3, 9 статьи 1483 Кодекса не относятся.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.04.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №419385.