

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 24.03.2014 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.

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 в палату по патентным спорам возражении от 24.03.2014 выражено мнение о том, что регистрация №207233 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями статьи 6-septies Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) и пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- компании АТАС С.р.л. на территории Италии принадлежит исключительное право на товарный знак «DECO di ATAS» (свидетельство №0001443129), поданный на регистрацию 01.04.2011 с датой приоритета от 14.06.2001 в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла» и комбинированный товарный знак «atas» (свидетельство №0001096018), поданный на регистрацию 1.12.2007 в отношении товаров 03 класса МКТУ «чистящие вещества»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №207233 является комбинированным, входящий в его состав словесный элемент «atas» выполнен строчными буквами оригинальным шрифтом латинского алфавита, и именно в таком виде товарный знак используется компанией АТАС С.р.л. с 1965 года;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №207233 была осуществлена на имя ЗАО «АФИ-Инвест», в настоящий же момент правообладателем данного товарного знака является Крутов Виктор Иванович, которого компания АТАС С.р.л. считает своим агентом на территории Российской Федерации с 1995 года;

- с 1995 года с целью реализации производимых товаров на территории России компанией АТАС С.р.л. был заключен договор с ТОО «Интеравтоопт», учредителем и руководителем которого являлся Крутов В.И.;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака Крутов В.И. являлся учредителем не только ТОО «Интеравтоопт», но и ЗАО «АФИ-Инвест» (согласно выписке из ЕГРЮЛ ему принадлежало 2/3 уставного капитала);

- подтверждением наличия агентских связей между компанией АТАС С.р.л., Индивидуальным предпринимателем Крутовым В.И. и аффилированными ему компаниями являются выписка из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «АФИ-Инвест», копия Частного соглашения на эксклюзивную продажу 1995 года с копией паспорта Крутова В.И. и почтовым конвертом (на договоре отсутствует расшифровка подписи Крутова, но простое сравнение подписи на договоре с подписью в паспорте г-на Крутова служит подтверждением, что Частное соглашение на эксклюзивную продажу подписывалось именно Крутовым В.И.), распечатка с сайта Крутова В.И., где указано, что он и принадлежащие ему полностью или частично компании являются эксклюзивным дистрибьютором компании АТАС С.р.л.;

- согласно Частному соглашению на эксклюзивную продажу, ТОО «Интеравтоопт» получало эксклюзивное право продажи товаров компании 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 компанией АТАС С.р.л. на имя агента, учредителей или руководителей агента, позднее данные разрешения Крутову В.И. также не предоставлялись;

- несмотря на то, что договор был заключен с ТОО «Интеравтоопт», ЗАО «АФИ-Инвест» и Крутов В.И. могут и должны быть приравнены к агентам в понимании статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 № 948-І «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», согласно которой аффилированными лицами являются «физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность», поскольку участие Крутова В.И. в деятельности ТОО «Интеравтоопт» и ЗАО «АФИ-Инвест» в качестве учредителя и/или исполнительного органа говорит о том, что ТОО «Интеравтоопт»

(официальный «агент»), ЗАО «АФИ-Инвест» и Крутов В.И. могут считаться аффилированными лицами;

- поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «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), ТОО «Интеравтоопт», ЗАО «АФИ-Инвест» и Крутов В.И. могут считаться «группой лиц»;

- таким образом, тесные хозяйственные связи настоящего правообладателя оспариваемого товарного знака, лица, подававшего заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака, и компании, заключившей Частное соглашение на эксклюзивную продажу, позволяют считать, что товарный знак по свидетельству № 207233 всегда находился под контролем Крутова В.И., и Крутов В.И., а также аффилированные ему компании могут и должны рассматриваться в рамках настоящего дела как агент или представитель АТАС С.р.л. в России с 1995 года;

- товары под обозначением «АТАС» присутствуют на российском рынке с 1994 года, и за столь длительный период существования обозначение «АТАС» приобрело известность и стало ассоциироваться у российских потребителей исключительно с продукцией итальянской компании, особенно с учетом того, что это обозначение воспроизводит фирменное наименование компании;

- 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. 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 выступала ТОО «КАВИ ИМПОРТ-ЭКСПОРТ», г. Москва, на счетах также расписывается Крутов В.И.), о чем свидетельствуют счета за 1994 год на общую сумму свыше 75000 долларов США и за 1995 год 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 (реклама товаров АТАС С.р.л. размещалась в специализированных изданиях, компания АТАС С.р.л. является спонсором команды «FENIX», участвовавшей в роуд-шоу «ФОРМУЛА СОЧИ 2012», а также спонсором Гонки звезд «За рулем» 2012).

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:

- копия свидетельства на товарный знак Италии №0001443129 с переводом на русский язык [1];
- копия свидетельства на товарный знак Италии №0001096018 [2];
- выписки из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «АФИ-Инвест» [3];
- копия Частного соглашения с копией паспорта г-на Крутова В.И. и копией конверта [4];
- нотариально заверенная распечатка сайтов www.interavto.ru и www.avtohimia.ru [5];
- копии счетов компании АТАС С.р.л. с 1973г. [6];
- копия каталога продукции компании АТАС С.р.л. с выборочным переводом [7];
- копии счетов, выставленных ТОО «Кави Импорт-Экспорт» в 1994 г. [8];
- копии счетов, выставленных ТОО «Интеравтоопт» в 1995 г. [9];

- копия рекламы в журнале «Мир автомобильной химии и косметики» №9/2013 [10];

- фотоотчет об участии компании АТАС С.р.л. в мероприятии «Формула Сочи 2012» [11];

- фотоотчет об участии компании АТА С.р. л. в мероприятии «Гонка звезд «За рулем 2012» [12].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №207233, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв на возражение, 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, указывает, что он является правообладателем товарных знаков «DECO di ATAS» (регистрация №0001443129 с приоритетом от 14.06.2001 г.) и «atas» (регистрация №0001096018 с приоритетом от 11.12.2007 г.), зарегистрированных на территории Италии, следовательно, на дату приоритета оспариваемого товарного знака (10.02.2000) компания АТАС С.р.л. не обладала правом на сходный или тождественный товарный знак в одной из стран-участниц Парижской конвенции;

- также лицо, подавшее возражение, не доказал наличие агентских связей между компания АТАС С.р.л. и Круговым В.И., так, в представленном Частном соглашении на эксклюзивную продажу, стороной договора является не правообладатель оспариваемого товарного знака, а фирма «Интеравтоопт», 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 договоре отсутствует дата его заключения и информация о том, кто подписывал договор от имени фирмы «Интеравтоопт»;

- таким образом, представленное Частное соглашение заключено с лицом, которое не является и не являлось правообладателем оспариваемого товарного знака, что свидетельствует об отсутствии агентских отношений между подателем возражения и правообладателем оспариваемого товарного знака;

- также, согласно заключительным положениям Частного соглашения стороны установили не легализовать настоящее соглашение, таким образом, оно не создает обязанности для сторон, по сути, являясь предварительным договором, который определяет лишь намерения сторон к подписанию договора;

- 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 «Интеравтоопт» ЛТД РФ, 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 (10.02.2000 г.);

- так, представленные в материалы возражения документы (копия рекламы в журнале «Мир автомобильной химии и косметики» 2013, № 9, фотоотчет об участии компании АТАС С.р.л. в «Формула Сочи 2012», фотоотчет об участии компании АТАС С.р.л. в «Гонка звезд «За рулем 2012»») относятся к периоду после даты

приоритета оспариваемого товарного знака и не могут свидетельствовать об известности обозначения «atas» и его ассоциации потребителями с подателем возражения на момент подачи оспариваемого товарного знака;

- представленный подателем возражения каталог продукции компании «АТАС С.р.л.» (2009 г.) издан на итальянском языке и не может свидетельствовать об известности продукции лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации, кроме того, он выпущен после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

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

- в соответствии со статьей 168 Таможенного кодекса Российской Федерации от 18.06.1993 г. № 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 «atas» поставлялись на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

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

- таким образом, представленные материалы возражения не свидетельствуют об известности на территории Российской Федерации обозначения «atas» 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 №207233.

Кроме того, необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии представило дополнительные доводы 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», чье фирменное наименование, адрес дают основание полагать, что речь идет именно о компании, заключившей Частное соглашение на эксклюзивную продажу, а 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 являются Билюкин Н.А. и Крутов В.И.) и ООО «Интеравто Глас» (учредитель – ЗАО «АФИ-Инвест»);

- хозяйственная связь Крутова В.И. и ЗАО «АФИ-Инвест» подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;

- 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 Частном соглашении отсутствует дата совершения этого договора, и нет информации о том, кто его подписал, так, из текста договора усматривается, что он действует как минимум с июля 1995 года, оговаривается отсрочка платежа и упоминается фактура №691 от 21.07.1995, а на конверте, в котором был отправлен договор на подписание итальянской стороне, указана дата 22 октября 1995 года, подпись на Частном соглашении совпадает с подписью Крутова В.И. в его паспорте;

- неправомерен довод о том, что стороны установили не легализовать Частное 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, так, 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 Частное соглашение не исходило от государственных органов и в принципе не подлежало легализации, а, кроме того, системное толкование Частного соглашения показывает, что оно не относится к категории предварительных и после подписания создало 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, присущим 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;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит основной товарный знак компании АТАС С.р.л., а его основной словесный элемент – фирменное наименование компании;

- на Интернет-сайте Крутова В.И. и подконтрольных ему компаний указывается, что товары производятся в Италии компанией АТАС С.р.л., при этом 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 «РЛАК» производятся по заказу Крутова В.И., однако, эти товары производятся в Италии под собственными товарными знаками лица, подавшего возражение;

- не представив в возражении грузовых таможенных деклараций и сведений об оплате счетов компания АТАС С.р.л. исходила из того, что на своем сайте Крутов В.И. подтверждает поставку товаров, маркированных этим обозначением, с заводов в Италии;

- 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:

- декларации о регистрации товарного знака от 09.09.1965 года [13];
- выписки сведений из ЕГРЮЛ об ООО «ИНТЕРАВТО-ХИМ» и ЗАО «ИНТЕРАВТООПТ-ХОЛДИНГ» [14].

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 [13] и [14], 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 (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).

Из пункта 1 статьи 6-septies 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-septies 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-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

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.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №207233 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.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №207233 явился довод о том, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований статьи 6-septies Парижской конвенции.

Из материалов дела следует, 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.

В материалах возражения содержатся сведения о том, что на имя компании АТАС С.р.л. на территории Италии зарегистрированы товарные знаки  (регистрация №0001443129) в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла» и  (регистрация №0001096018) для товаров 03 класса МКТУ «чистящие вещества».

Исходя из представленных копий свидетельств на указанные товарные знаки, товарный знак  был подан на регистрацию 01.04.2011 и зарегистрирован 13.04.2011, а товарный знак  был подан на регистрацию 11.12.2007 и зарегистрирован 21.02.2008. Кроме того, в свидетельстве на товарный знак  приведена дата первой подачи заявки на товарный знак - 14.06.2001, и номер регистрации - №0000984000. Вместе с тем, все вышеизложенное свидетельствует о том, что на дату подачи оспариваемого товарного знака – 10.02.2000, у компании АТАС С.р.л. отсутствовало исключительное право как на оспариваемый товарный знак , так и на сходный с ним до степени смешения.

Так же следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного фактического доказательства существования договорных отношений как с первоначальным правообладателем оспариваемого товарного знака – ЗАО «АФИ-Инвест», так и настоящим владельцем товарного знака – Индивидуальным предпринимателем Крутовым В.И. на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Имеющееся в деле Частное соглашение [4], 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 Частное соглашение скреплено подписями неустановленных лиц.

Вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждением факта того, что Частное соглашение [4] было подписано именно господином Крутовым В.И. – настоящим 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 подчерководческой 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 фирма «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 [5], и Индивидуального предпринимателя Крутова В.И.

Кроме того, распечатки с сайтов www.interavto.ru и www.avtohimia.ru [5] 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 информации о товарах компании АТАС С.р.л. на указанных сайтах.

Таким образом, отсутствие у компании АТАС С.р.л. исключительных прав на товарный знак  в государстве-участнике Парижской конвенции на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также недоказанность наличия

агентский взаимоотношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, не позволяют сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №207233 не соответствует требованиям, установленным положениями статьи 6-septies Парижской конвенции.

Также следует указать, что основанием для подачи возражения явилось несоответствие товарного знака по свидетельству №207233 положениям пункта 2 статьи 6 Закона 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 [6], представленных лицом, подавшим возражение, не имеют отношения к Российской Федерации. Что касается счетов [8] и [9], 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.

Все имеющиеся в материалах дела материалы рекламного характера имеют более поздние даты, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака. Так, копия рекламы в журнале «Мир автомобильной химии и косметики» [10] датирована 2010 годом, а сведения об участии компании АТАС С.р.л. в мероприятиях «Формула Сочи» [11], «Гонка звезд «За рулем» касаются 2012 года. Что касается каталога продукции компании АТАС С.р.л. [9], то он был издан в 2009

году на итальянском языке. Следовательно, все рекламные материалы 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 по свидетельству №207233 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 статьи 6 Закона касаются только товаров, которые относятся к автомобильной химии и косметике. Данные товары могут быть соотнесены с такими товарами 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как «препараты для чистки, полирования и абразивной обработки». В то же время в перечне товаров 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака помимо вышеупомянутой продукции содержатся препараты для отбеливания и вещества для стирки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла. В отношении указанных товаров лицом, подавшим возражение, каких-либо материалов, свидетельствующих о производстве компанией АТАС С.р.л. косметических или моющих 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 №207233 произведена в нарушение положений пункта 2 статьи 6 Закона.

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 товарному знаку по свидетельству №207233.