

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 20.07.2011, поданное компанией АЦВ Ауто Косметик Гмбх, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №273619, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №99702253/50 с приоритетом от 18.02.1999 зарегистрирован 17.08.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №273619 в отношении товаров и услуг 02, 03, 17, 35, 36, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «Внешнеторговая фирма Вилена», Москва. Впоследствии на основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 01.08.2007 №РД0024800, товарный знак был уступлен Обществу с ограниченной ответственностью «Вилена», 125167, Москва, Ленинградский пр-т, 36 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «PORZELACK» (несущим основную индивидуализирующую функцию), выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и неохраняемым словесным элементом «Auto-Cosmetik».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.07.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №273619 в отношении всех товаров и услуг 02, 03, 17, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925,

02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция), подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– немецкая фирма АЦВ Ауто Косметик ГмбХ является правообладателем знака «PORZELACK» №2014403 (приоритет от 31.01.1991), зарегистрированного для товаров 03 класса МКТУ «средства по уходу за автомобилем», то есть является обладателем исключительного права на товарный знак «PORZELACK» в Германии – государстве участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

- в настоящее время на имя АЦВ Ауто Косметик ГмбХ также зарегистрировано несколько товарных знаков «PORZELACK» №302010017080, 302010017081;

- между ЗАО «Внешнеторговая фирма ВИЛЕНА» и компанией АЦВ Ауто Косметик ГмбХ был заключен контракт на закупку товаров;

- компания АЦВ Ауто Косметик ГмбХ с 1958 года осуществляет производство автомобильной косметики «PORZELACK» и данная компания имеет мировую известность, в подтверждение чего прилагаются информация с сайта компании и письма от клиентов;

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству №273619 (приоритет от 18.02.1999) была предоставлена на имя ЗАО «Внешнеторговая ВИЛЕНА» 17.08.2004;

- данная компания с марта 1997 года являлась торговым агентом немецкой фирмы АЦВ Ауто Косметик ГмбХ (Германия) на основании заключенного контракта №030897 о поставке товаров по уходу за автомобилем, маркированных обозначением «PORZELACK»;

- на основании договора об уступке от 01.08.2007 года правообладателем оспариваемого товарного знака стало ООО «ВИЛЕНА», которое также являлось торговым агентом немецкой фирмы АЦВ Ауто Косметик ГмбХ на основании контракта №01, а в декабре 2010 года данный контракт был расторгнут;

- в ходе судебного процесса в Арбитражном суде г.Москвы по делу №А-40-11463/02-125-70, касающегося оспаривания решения Роспатента о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «PORZELACK» по свидетельству №187581, было установлено, что ЗАО «Внешнеторговая фирма ВИЛЕНА» является эксклюзивным поставщиком (агентом) товаров в Россию, произведенных компанией АЦВ Ауто Косметик ГмбХ под маркой «PORZELACK»;

- в соответствии с контрактом ЗАО «Внешнеторговая фирма ВИЛЕНА» обязалось также осуществлять в России рекламу товаров, произведенных компанией АЦВ Ауто Косметик ГмбХ под маркой «PORZELACK»;

- согласия на регистрацию товарного знака «PORZELACK» на имя ЗАО «Внешнеторговая фирма ВИЛЕНА» выдано не было.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №273619 недействительной в отношении всех товаров и услуг 02, 03, 17, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатка регистраций №№ 273619, 187581 [1];
- фрагмент из Парижской Конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, ст. 6-septies. [2];
- копия регистраций №№2014403, 302010017080, 302010017081 [3];
- каталог товаров «PORZELACK» [4];
- копия постановления Арбитражного суда по делу №А 40-11463/02-125-70 [5];
- копия контрактов №030897 от 02.03.1997, №01 от 23.05.2007 [6];
- информация с сайта компании АЦВ Ауто Косметик ГмбХ [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил на заседании коллегии палаты по патентным спорам журналы («ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА», 2007; «Новости АВТОРЕМОНТА», №82, март 2009; №91, декабрь 2009; №81, февраль 2009; №90, ноябрь 2009), в которых содержатся сведения о товаре, маркированном знаком «PORZELACK».

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №273619.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №273619 включает Конвенцию и Кодекс.

Согласно пункту 1 статьи 6-septies Конвенции 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 действие.

Согласно пункту 3 статьи 6-septies Конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными в данной статье.

Согласно статье 2 Конвенции в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.

В соответствии с подпунктом 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 по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PORZELACK», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и несущий основную индивидуализирующую функцию.

Лицо, подавшее возражение – компания АЦВ Ауто Косметик ГмбХ, является обладателем исключительных прав на серию товарных знаков, включающих словесное обозначение «PORZELACK», зарегистрированных в качестве товарных знаков в Германии в отношении товаров 01, 02, 03, 07 и 41 классов МКТУ [3]. Следует отметить, что словесный элемент «PORZELACK» (несущий основную индивидуализирующую

функцию) оспариваемого товарного знака и знаков, зарегистрированных в Германии, являются тождественными.

Исходя из представленных документов, как первоначальный правообладатель (ЗАО «Внешнеторговая фирма ВИЛЕНА»), так и настоящий правообладатель (ООО «ВИЛЕНА») оспариваемого товарного знака являлись представителями (торговыми агентами) компании АЦВ Ауто Косметик ГмбХ (Германия) на территории Российской Федерации, действовавшими на основании контрактов №030897 от 02.03.1997 и №1 от 23.05.2007. Согласно данным контрактам компания АЦВ Ауто Косметик ГмбХ предоставила право правообладателю оспариваемого товарного знака быть эксклюзивным дистрибьютором товаров немецкой фирмы на территории Российской Федерации. Таким образом, представленные документы свидетельствуют о том, что владелец тождественного оспариваемому обозначению знака «PORZELACK» в одной из стран Союза (АЦВ Ауто Косметик ГмбХ) и ООО «ВИЛЕНА» были связаны определенными хозяйственными отношениями, что дает основания рассматривать ООО «ВИЛЕНА» в качестве агента лица, подавшего возражение.

При этом из печатных изданий, представленных самим правообладателем оспариваемого товарного знака, следует, что правообладатель активно рекламировал данную продукцию и не отрицает факт того, что являлся эксклюзивным дистрибьютором немецкой компании АЦВ Ауто Косметик ГмбХ, производителя косметической продукции «PORZELACK».

Однако, принимая во внимание то, что в материалах заявки содержится письмо от 28.08.1998 года (представленное правообладателем в ходе рассмотрения Апелляционной палатой возражения на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения со словесным элементом «PORZELACK»), которым подтверждается то, что компания АЦВ Ауто Косметик ГмбХ (Германия) разрешила фирме ЗАО «Внешнеторговая фирма ВИЛЕНА» произвести регистрацию товарного знака «PORZELACK» на территории России.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о подлинности этого письма, следует отметить, что осуществление делопроизводства в Роспатенте происходит в административном порядке (п.2, 3 ст. 1248 Кодекса), представляющем собой упрощенный порядок разрешения споров. Установление подлинности представленных сторонами документов выходит за рамки полномочий коллегии палаты по патентным спорам.

Поскольку компания АЦВ Ауто Косметик ГмбХ (Германия) на момент регистрации товарного знака «PORZELACK» на имя ЗАО «Внешнеторговая фирма ВИЛЕНА» на территории Российской Федерации не возражала, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о неправомерности предоставления правовой охраны данному товарному знаку, и, следовательно, регистрация товарного знака не противоречит статье 6 septies (1) Парижской конвенции.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.07.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №273619.