

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 18.12.2015 возражение компании FAB MANUFACTURING & IMPORT OF INDUSTRIAL EQUIPMENT LTD., Израиль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 513817, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 513817 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.05.2014 по заявке № 2012740042 с приоритетом от 19.11.2012 в отношении товаров 13 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «КЛЕАР-ЗОН консалтинг и трайнинг», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «FAB DEFENSE», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 18.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных статьей 6-septies Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (далее – Конвенция) и пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на товарные знаки «FAB DEFENSE», охраняемые в странах-участницах Конвенции – в Израиле (№ 183040) и США

(№ 4,322,846), и известным разработчиком и производителем индивидуализируемых ими тактических оружейных аксессуаров и обмундирования, поставляемых с 1970 года для Министерства обороны и органов полиции Израиля, а также в другие страны мира и в Россию (с 2010 года). При этом отмечено, что данная продукция реализовывалась на территории России в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака через официальных дистрибьюторов, в том числе через правообладателя, который не получал никакого разрешения от лица, подавшего возражение, на регистрацию указанного товарного знака в России.

К тому же в возражении указывается на непосредственное участие лица, подавшего возражение, в организации и оплате выставок его продукции на территории России и, ввиду изложенного выше, на наличие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 13 класса МКТУ и лица, оказывающего связанные с ними услуги 35 класса МКТУ, а также на нарушение этой регистрацией товарного знака права лица, подавшего возражение, на принадлежащее ему фирменное наименование «FAB MANUFACTURING & IMPORT OF INDUSTRIAL EQUIPMENT LTD.» (официальное его сокращение – «FAB LTD.»).

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку «FAB DEFENSE» по свидетельству № 513817 недействительным полностью.

В подтверждение указанных выше обстоятельств к возражению были приложены, в частности, копии следующих документов с их переводом на русский язык:

- свидетельства на товарные знаки «FAB DEFENSE», охраняемые в Израиле (№ 183040) и США (№ 4,322,846) на имя лица, подавшего возражение [1];
- справка Министерства юстиции Израиля о регистрации лица, подавшего возражение [2];
- нотариально заверенные пояснения руководителя лица, подавшего возражение [3];

- лицензия Министерства безопасности Израиля о безопасности сбыта продукции лица, подавшего возражение [4];
- письмо правообладателя от 01.08.2011 в Министерство обороны Израиля о намерениях приобретать продукцию «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение, для ее последующей реализации на территории Российской Федерации в сотрудничестве с компанией SKORNIK TAL LTD. [5];
- нотариально заверенное заявление компании SKORNIK TAL LTD. (Израиль) о ее полномочиях с сентября 2011 года на представительство лица, подавшего возражение, при распространении его продукции «FAB DEFENSE» на территории Российской Федерации в сотрудничестве с правообладателем оспариваемого товарного знака в целях распространения этой продукции [6];
- договор от 28.09.2011 о поставке компанией SKORNIK TAL LTD. продукции «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение, правообладателю оспариваемого товарного знака [7];
- заявки на участие продукции лица, подавшего возражение, в отраслевых выставках, счета и акты на оплату регистрационных взносов и за предоставление выставочной площади и монтаж оборудования, список участников и распечатки сведений из Интернета [8];
- компакт-диск с аудиозаписью судебного заседания [9].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 06.05.2016, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель действительно занимается реализацией оружейных аксессуаров, включая продукцию «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение.

При этом в отзыве отмечено, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака данная продукция лица, подавшего возражение, реализовывалась и продвигалась на российском рынке исключительно правообладателем, приобретавшим ее у компании SKORNIK TAL LTD. (Израиль), уполномоченной лицом, подавшим возражение, на представительство его интересов

при распространении этой продукции на территории России в сотрудничестве с правообладателем в целях ее распространения. К тому же указано, что в целях продвижения продукции лица, подавшего возражение, правообладатель нес часть расходов, связанных с ее участием в выставках в России, совместно с лицом, подавшим возражение.

Исходя из данных обстоятельств, правообладатель указывает на отсутствие каких-либо оснований для вывода о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, а также для вывода о нарушении оспариваемой регистрацией товарного знака права лица, подавшего возражение, на принадлежащее ему фирменное наименование. При этом правообладателем под сомнение ставится и наличие однородности у товаров лица, подавшего возражение, с частью товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Кроме того, правообладатель в отзыве отметил, что материалы возражения не содержат какого-либо договора, который прямо указывал бы на наличие непосредственно между лицом, подавшим возражение, и правообладателем агентских отношений или отношений представительства, а также указал на то, что товарные знаки «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение, являются словесными, в то время как в оспариваемый товарный знак включен, помимо словесного элемента «FAB DEFENSE», еще и изобразительный элемент, разработанный правообладателем.

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

К отзыву правообладателем были приложены копии документов (договоров, счетов) о приобретении им у компании SKORNIK TAL LTD. (Израиль) продукции «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение [10], а также копии соответствующих документов об участии правообладателя в выставках и о приобретении им для бесплатного распространения на этих выставках рекламных каталогов продукции лица, подавшего возражения [11].

Вместе с тем, отвечая на вопросы членов коллегии на заседании, состоявшемся 11.05.2016, представителями правообладателя было отмечено, что оспариваемый товарный знак использовался им для реализации и продвижения на территории России исключительно продукции «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение, однако в настоящее время лицо, подавшее возражение, отказывается поставлять компании SKORNIK TAL LTD. эту продукцию по заказам правообладателя оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.11.2012) 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 со статьей 6-septies (1) 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.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в составе которого доминирует выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «FAB DEFENSE», а изобразительный элемент в виде стилизованного изображения стрелка с оружием в руках играет в этом товарном знаке второстепенную роль, служа лишь графическим оформлением акцентирующего на себе внимание словосочетания «FAB DEFENSE». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 13 и услуг 35 классов МКТУ.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов следует, что оно является обладателем исключительных прав на товарные знаки «FAB DEFENSE», охраняемые в отношении товаров 13 класса МКТУ в странах-участницах

Конвенции – в Израиле (№ 183040) и США (№ 4,322,846) [1], и производителем индивидуализируемых ими тактических оружейных аксессуаров и обмундирования, поставляемых с 1970 года для Министерства обороны и органов полиции Израиля, а также в другие страны мира и в Россию [2 – 8].

При этом документы [5 – 8] обуславливают вывод, что данная продукция реализовывалась и продвигалась (распространялась) на территории России в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака именно через правообладателя, который обратился в Министерство обороны Израиля с письмом от 01.08.2011 о намерениях приобрести продукцию «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение, для ее последующей реализации на территории Российской Федерации в сотрудничестве с компанией SKORNIK TAL LTD. [5].

В этой связи следует отметить, что компания SKORNIK TAL LTD. (Израиль) была уполномочена лицом, подавшим возражение, с сентября 2011 года на представительство его интересов при распространении этой продукции на территории Российской Федерации в сотрудничестве с правообладателем оспариваемого товарного знака исключительно в целях ее распространения [6].

Данная продукция лица, подавшего возражение, с указанной целью поставлялась в Россию компанией SKORNIK TAL LTD. непосредственно правообладателю оспариваемого товарного знака [7], [10] и выставлялась на отраслевых выставках в России, причем расходы на участие в них несли как лицо, подавшее возражение, так и правообладатель [8], [11].

Необходимо отметить, что самим же правообладателем были представлены документы [11], согласно которым лицо, подавшее возражение, поставляло правообладателю, в частности, рекламные каталоги своей продукции «FAB DEFENSE» для бесплатного распространения этих каталогов на указанных выставках. При этом на данных каталогах размещена информация о том, что правообладатель является, собственно, официальным импортером-представителем в Российской Федерации выставленной продукции «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение, и приведены почтовые адреса и контактные телефоны производителя

этих товаров (лица, подавшего возражение) и его официального импортера-представителя (правообладателя).

Как было отмечено на заседании коллегии самими же представителями правообладателя при ответе на вопросы членов коллегии, оспариваемый товарный знак использовался правообладателем, никак не являющимся производителем той или иной продукции, только для реализации и продвижения (то есть распространения) на территории России исключительно продукции «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение.

Что касается довода о том, что лицо, подавшее возражение, в настоящее время отказывается поставлять компании SKORNIK TAL LTD. эту продукцию по заказам правообладателя оспариваемого товарного знака, то следует отметить, что данные обстоятельства никак не относятся к предмету рассматриваемого дела, поскольку проанализированные выше документы свидетельствуют о наличии на дату приоритета оспариваемого товарного знака между этими хозяйствующими субъектами (лицом, подавшим возражение, компанией SKORNIK TAL LTD. и правообладателем) соответствующих партнерских отношений в целях распространения продукции «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение.

Относительно довода правообладателя о том, что материалы возражения не содержат договора, который прямо указывал бы на наличие непосредственно между лицом, подавшим возражение, и правообладателем агентских отношений или отношений представительства, следует отметить, что для применения статьи 6-septies (1) Конвенции наличие такого (агентского или дистрибьюторского) договора вовсе необязательно.

Так, компетентный орган страны Союза при определении, может ли лицо, подавшее заявку на регистрацию знака от своего имени, рассматриваться в качестве агента или представителя владельца знака в одной из стран Союза, применяет положение статьи 6-septies (1) также к тем, кто действовал в качестве распространителя изделия, носящего знак, и кто подал заявку на регистрацию этого знака от своего имени (см. Г. Боденхаузен «Парижская конвенция по охране

промышленной собственности: Комментарий», М.: Издательство «Прогресс», 1977, с. 144).

Довод правообладателя о том, что товарные знаки «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение, являются словесными, а в оспариваемый товарный знак включен, помимо словесного элемента «FAB DEFENSE», еще и изобразительный элемент, разработанный правообладателем, также является неубедительным, поскольку положение статьи 6-septies (1) Конвенции применяется и в тех случаях, когда знак, на регистрацию которого подана заявка агентом или представителем, не идентичен, а только схож со знаком владельца (см. там же, с. 145). В данном случае их сходство обуславливается фонетическим тождеством и идентичным составом латинских букв в указанных словосочетаниях «FAB DEFENSE».

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства и с учетом того, что лицом, подавшим возражение, не предоставлялось разрешение на регистрацию оспариваемого товарного знака, содержащего его товарный знак «FAB DEFENSE», коллегия пришла к выводу, что оспариваемая регистрация товарного знака на имя правообладателя была произведена с нарушением статьи 6-septies Конвенции.

Данное обстоятельство в соответствии с указанной нормой международного права обуславливает право лица, подавшего возражение, потребовать аннулирования оспариваемого товарного знака либо переоформления регистрации в свою пользу. Так, переоформление регистрации на имя лица, подавшего возражение, путем заключения договора об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак сторонами не было осуществлено, а правообладателем не были представлены доказательства, которые оправдывали бы его неправомерное действие по регистрации этого товарного знака на свое имя. Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 6-septies Конвенции.

Вместе с тем, не имеется никаких оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака еще и требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего

услуги, и о нарушении права лица, подавшего возражение, на принадлежащее ему фирменное наименование «FAB MANUFACTURING & IMPORT OF INDUSTRIAL EQUIPMENT LTD.» (официальное его сокращение – «FAB LTD.»), так как не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об использовании оспариваемого товарного знака или сходного с ним обозначения на территории России в период ранее даты его приоритета непосредственно самим лицом, подавшим возражение.

Напротив, представленные сторонами спора документы обуславливают вывод, что оспариваемый товарный знак использовался на территории России в период ранее даты его приоритета только правообладателем, как уже отмечалось выше, в соответствии с его партнерскими отношениями с компанией SKORNIK TAL LTD. и лицом, подавшим возражение, исключительно в целях распространения продукции «FAB DEFENSE» лица, подавшего возражение, о чем потребитель был проинформирован, например, посредством бесплатно распространяемых на выставках рекламных каталогов продукции [11].

Таким образом, усматривается несоответствие оспариваемого товарного знака только требованиям статьи 6-septies Конвенции. В свою очередь, данное обстоятельство влечет признание предоставления правовой охраны товарному знаку, согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, недействительным полностью.

По результатам рассмотрения возражения было представлено правообладателем особое мнение, поступившее в Роспатент 16.05.2016, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.12.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 513817 недействительным полностью.