

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.02.2008 на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006710408/50, поданное индивидуальным предпринимателем Малышевой О.В. (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006710408/50 с приоритетом от 20.04.2006 было заявлено словесное обозначение «CONTYRE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита с использованием стандартного шрифта черного цвета. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, представленных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 20.11.2007 принято решение об отказе в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение мотивировано тем, что регистрация заявленного словесного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку шины, маркированные обозначением «CONTYRE», выпускаются в настоящее время ЗАО «Московский шинный завод –М» (далее – ЗАО МШЗ-М) в рамках совместного проекта с немецким концерном Continental AG. Данное утверждение экспертизы было основано на информации, полученной из сети Интернет.

В Палату по патентным спорам 06.03.2008 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- утверждение экспертизы о том, что технология производства шин «CONTYRE» разработана немецким концерном Continental AG ошибочно, поскольку в рамках совместного проекта концерн Continental AG только поставлял ЗАО МШЗ-М современное оборудование для производства шин. При этом одним из направлений деятельности ЗАО МШЗ-М является изготовление шин под заказ с использованием пресс-форм заказчика, которым в данном случае является ООО «Автошина»;

- индивидуальный предприниматель Малышева О.В. подала заявку на регистрацию обозначения «CONTYRE» в качестве товарного знака, действуя на основании договора с заказчиком, для которого ЗАО МШЗ-М производит шины, маркированные обозначением «CONTYRE», то есть ООО «Автошина»;

- ЗАО МШЗ-М не предъявляет прав на обозначение «CONTYRE».

Для обоснования своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- договор поставки шин №АФ-09-337/2006 от 31.08.2006 на 2л. в 1 экз. [1];
- агентский договор от 27.04.2006 на 3 л. в 1 экз. [2];
- отчеты агента об исполнении агентского договора на 6 л. в 1 экз. [3];
- дополнительное соглашение к агентскому договору от 27. 04. 2006 на 1 л. в 1 экз. [4];
- письмо от ООО «Автошина» к и.п. Малышевой О.В. о заключении договора на организацию производства шин на 1 л. в 1 экз. [5];
- счета фактуры и товарные накладные на поставку шин по договору №АФ-09-337/2006 от 31.08.2006 на 14 л. [6];

- развернутая ведомость расходных накладных за период с 15.09.2006 по 31.12.2007 на 8 л. в 1 экз. [7];

- развернутая ведомость приходных накладных за период с 15.09.2006 по 31.12.2007 на 10 л. в 1 экз. [8];

- счет-фактура и товарная накладная от 20.03.2007 на оплату услуг по разработке дизайна боковины шины «CONTYRE» на 3л. в 1 экз. [9];

- письмо от ЗАО МШЗ-М №1/15/30 от 13.02.2008 на 1 л. в 1 экз.[10];

- счета фактуры и товарные накладные на поставку шин от ООО «Автошина» ЗАО Торговая Компания «Яршинторг» и ЗАО Компания «Старк» на 10 л. [11];

- рекламные материалы на 2 л. в 1 экз. [12];

- договор на создание сайта от 20.05.2008 на 7 л. в 1 экз. [13];

- договор на размещение рекламного ролика на телеканале РЕН-ТВ г. Тольятти от 18.10.2007 на 3 л. в 1 экз. [14];

- договор №198 на предоставление рекламных услуг от 19.10.2007 на 8 л. в 1 экз. [15];

- договор № 514 от 24.10.2007 на распространение наружной рекламы на рекламных щитах на 3 л. в 1 экз. [16];

- фотографии рекламных щитов на 2 л. в 1 экз. [17];

- диск с рекламными материалами (видео- и аудиороликами) 1 шт. [18].

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006710408/50 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.04.2006) поступления заявки №2006710408/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный

выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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.

Анализ документов, представленных правообладателем, и содержащихся в заявке сведений показал, что, действительно, имеющиеся в материалах заявки публикации из сети Интернет свидетельствуют о том, что шины «CONTYRE» производятся на оборудовании фирмы Gislaved группы Continental на шинном заводе ЗАО МШЗ-М, который был образован в рамках совместного проекта ОАО «Московский шинный завод» и концерна Continental AG.

Среди принадлежащих концерну Continental AG товарных знаков обозначение «CONTYRE» отсутствует.

Договор поставки шин №АФ-09-337/2006 от 31.08.2006 [1] в действительности содержит условия договора подряда, а именно положение о том, что шины по данному договору будут производиться исключительно для ООО «Автошина» и маркироваться обозначением «CONTYRE». При этом для производства шин будут использоваться пресс-формы [9], предоставленные Производителю (подрядчику - ЗАО МШЗ-М) Покупателем (заказчиком - ООО «Автошина») и являющиеся собственностью Покупателя. В подтверждение

исполнения данного договора заявителем были представлены счета фактуры и товарные накладные [6], ведомость приходных накладных [8].

ООО «Автошина» является оптовым продавцом шин, маркированных обозначением «CONTYRE» [7], [11] и заказчиком рекламных материалов [12] - [18].

Далее, согласно заключенному между ООО «Автошина» и индивидуальным предпринимателем О.В. Малышевой агентскому договору, все действия по организации производства и реализации шин «CONTYRE» Агент (ООО «Автошина») осуществляет за счет и в интересах Принципала (О.В. Малышевой). Принципал в свою очередь обязуется осуществить регистрацию обозначения «CONTYRE» в качестве товарного знака.

В письме ООО «Автошина» к индивидуальному предпринимателю О.В. Малышевой от 31.08.2006 [5] сообщается о заключении договора №АФ-09-337/2006 от 31.08.2006, а также предусмотрено, что регистрация обозначения «CONTYRE» в качестве товарного знака будет испрашиваться на имя О.В. Малышевой.

Дополнительным соглашением от 27.04.2006 к агентскому договору от 27.04.2006 [4] срок действия договора продлен до 31.12.2008.

Таким образом, ООО «Автошина» использует обозначение «CONTYRE» с согласия О.В. Малышевой, которая является заявителем по заявке №2006710408/50.

В то же время, как следует из письма ЗАО МШЗ-М к ООО «Автошина» [10], ЗАО МШЗ-М не является разработчиком шин «CONTYRE», и изготавливает их под заказ исключительно для ООО «Автошина», используя предоставленные ООО «Автошина» пресс-формы.

Таким образом, ЗАО МШЗ-М и ООО «Автошина» действуют во исполнение поручений О.В. Малышевой, следовательно, вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара в случае регистрации обозначения «CONTYRE» на имя индивидуального предпринимателя О.В. Малышевой отсутствует.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.02.2008, отменить решение экспертизы от 20.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006710408 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

Г

- 12 - колеса; колпаки для ступиц колес; крепления для ступиц колес;
ободья колес; оси; покрытия наружные [жесткие]; противовесы
для балансировки колес; ступицы колес; устройства натяжные
для спиц колес; шины для автомобилей шины для транспортных
средств.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.