

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.03.2016, поданное ООО «Челябинский компрессорный завод» (далее - лицо, подавшее возражение, ООО «ЧКЗ»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551607, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак « **ДЭН** » по заявке № 2012745534, поданной 25.12.2012, зарегистрирован 31.08.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 551607 на имя ООО «Краснодарский Компрессорный Завод» (далее – правообладатель, ООО «ККЗ»), в отношении товаров и услуг 11, 12, 37 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 25.12.2022.

В поступившем 28.03.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 551607 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ЗАО «Челябинский компрессорный завод» было создано 25 октября 1999 года, 3 сентября 2014 года ЗАО «ЧКЗ» было преобразовано в ООО «ЧКЗ». Основным видом деятельности завода является производство компрессорного оборудования, в том числе компрессорных установок электрических, дизельных, стационарных, передвижных и т.д.;

- для краткого условного обозначения того или иного оборудования ему присваиваются соответствующие наименования, например: КР, КВ, АМУ, БКК. В марте 2001 года впервые были выпущены винтовые компрессорные установки с электрическим и дизельным двигателем под условным наименованием «ДЭН»;

- данное обозначение не определяет его технические характеристики, а является личной творческой мыслью основателя - Ялалетдинова Альберта Раисовича (в честь своего сына – Дениса);

- обозначение использовалось в различных документах: договорах, сертификатах соответствия, разрешениях на применение продукции на опасных производственных объектах, санитарно-эпидемиологических заключениях, аттестатах, буклетах, журналах, каталогах товаров и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, вступало в непосредственные отношения с правообладателем оспариваемого товарного знака путем заключения договора купли-продажи компрессорного оборудования, в котором (п. 5.3.) стороны указали, следующее: «В случае передачи следующего вида Товара: ДЭН -90-Ш, ДЭН 110-Ш, ДЭН 132-ШМ, ДЭН 160-ШМ, ДЭН 200-ШМ, ДЭН 250-ШМ, ДЭН 315 - ШМ, КВ-25/16, КВ-30/10, КВ-20/25, БКК, МКС, и их модификации Покупатель обязан осуществлять пуско-наладку (ПНР) Товара либо его техническое обслуживание (если между сторонами заключено соглашение о техническом обслуживании) в течение гарантийного срока только силами специалистов Продавца либо аттестованными Продавцом сотрудниками дилерских организаций»;

- компрессорное оборудование «ДЭН» ассоциируется с Челябинским компрессорным заводом, который реализует на рынках России и ближнего зарубежья указанное компрессорное оборудование свыше 13-лет.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии регистрационных документов (1);
- распечатка свидетельства № 551607 (2);
- материалы договоров: купли-продажи, на оказание услуг, ремонта компрессионных установок, на поставку товара, поставки и т.д. с приложениями, за 2007 – 2013 г.г. (3);

- копии разрешительных документов: сертификаты соответствия, разрешения, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д. с 2002 г. (4);
- копии рекламных листовок, а также листов буклетов и каталогов (5);
- копии листов издания «Вестник ЧКЗ» 2010-2012 г.г., копии листов журнала «Бизнес Вестник», 2009 г. (6);
- копии дипломов с выставок (7).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551607 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 551607, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.06.2016, лицом, подавшим возражение, дополнительно приобщено письмо от правообладателя от 25.04.2016 (8) и скорректирован объем притязаний, а именно, изложена просьба рассматривать возражение в отношении следующий товаров и услуг:

«12 класс МКТУ – средства наземные, воздушные, водные и рельсовые, в том числе самоходные машины и установки для получения сжатого воздуха (компрессоры), самоходные машины и установки для получения сжатых газов мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные, кислородные, углеводородные станции;

37 класс МКТУ – установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования;

40 класс МКТУ – работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.12.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-8). Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является аффилированным лицом с ЗАО «ЧКЗ», длительное время осуществляющим деятельность под обозначением «ДЭН» в области производства и реализации компрессорного оборудования, а также его ремонта и обслуживания, т.е. товаров и услуг, перечисленных выше и содержащихся в перечне товаров и услуг 12, 37 и 40 классов МКТУ оспариваемого товарного знака. Следует указать, что ООО «ЧКЗ» располагается на той же территории, в тех же производственных помещениях, имеет тот же адрес: 454007, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-кт Ленина, 2Б. Лицо, подавшее возражение, сохранило в своем фирменном наименовании название завода. Коллегия также отмечает наличие товарного знака



«ЧКЗ» по свидетельству № 289494, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение (государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора, 11.01.2016 №РП0005715, от ЗАО «ЧКЗ» к ООО «ЧКЗ»).

Кроме того, коллегия обращает внимание, что имеется письмо (8), в котором правообладатель оспариваемого товарного знака указывает, что в своей

деятельности знак не использует и предлагает ООО «ЧКЗ» приобрести его.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551607 в отношении товаров и услуг 12, 37 и 40 классов МКТУ, указанных в вышеприведенном скорректированном перечне, по основанию пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак « **ДЭН** » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно представленным документам (2-8) и материалам официального сайта (<http://www.chkz.ru/>) ООО «Челябинский компрессорный завод» производит и предлагает к продаже винтовые компрессорные установки с приводом от электрического двигателя типа ДЭН, блок-контейнеры компрессорные (БКК), азотные и дизель-генераторные установки и станции, центробежные компрессорные установки и т.д., а также широкий выбор дополнительного оборудования: оборудование по подготовке сжатого воздуха производства ЧКЗ и немецкой компании Donaldson, воздухохранилища (ресиверы), ёмкостное оборудование и весь необходимый пневмоинструмент.

В материалах дела представлены договоры по реализации компрессорного оборудования за 2007-2013 г.г. Например, согласно договору поставки № 288 от 01.07.2009 (3) ООО «Газпром подземремонт Уренгой» приняло и оплатило компрессорную установку ДЭН-30Ш, по договору № 0350/781/439/11 от 07.02.2011 ОАО «Татнефть» имени А.Д. Шашина получило установки компрессорные: ДЭН-30Ш, ДЭН-45 ШМ, ДЭН-75Ш.

Разрешительные документы (4) представлены сертификатами соответствия, разрешениями Госгортехнадзора России, санитарно-эпидемиологическими заключениями, самый ранний из которых был получен в 2002 году.

Из материалов (3-6) усматривается, что для маркировки своей продукции челябинский завод использует обозначения, включающие элемент «ДЭН».

Материалы (7) свидетельствуют о том, что установки компрессорные винтовые «ДЭН» имеют дипломы многочисленных выставок и конкурсов, в том числе международных.

Об информированности российских потребителей о продукции «Челябинского компрессорного завода», маркированной, в том числе обозначением «ДЭН», свидетельствуют также публикации (5-6).

Таким образом, согласно представленным документам деятельность по производству и продвижению обозначений, включающих элемент «ДЭН», ведется, по меньшей мере, с 2002 года. В результате данной деятельности обозначение приобрело узнаваемость на рынке реализации компрессорных установок и оборудованию по подготовке сжатого воздуха задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.12.2012).

При этом необходимо обратить внимание, что имеется договор (№ 193-сб от 21.08.2013), согласно которому правообладатель оспариваемого знака приобрел у челябинского завода компрессорную станцию, при этом в пункте 5.3 договора перечислены обозначения: ДЭН-90-Ш, ДЭН 110-Ш, ДЭН 132-ШМ и т.д.

Коллегия отмечает, что помимо производства товаров «Челябинский компрессорный завод» оказывает различные услуги, среди которых пневмоаудит (энергоаудит) предприятия заказчика, разработка проекта, подбор и поставка оборудования, шеф-монтаж и пусконаладочные работы, обучение персонала заказчика, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание, ремонт и т.д.

Так, например, ФГУП «Государственный ракетный центр «КБ им. Академика В.П. Макеева» заказал проведение сертификационных испытаний винтовой компрессорной установки ДЭН-30МО (договор № 507.502 от 28.03.2007), а по договору № НЮ-2645/08 от 19.11.2008 для ОАО «РЖД» был осуществлен ремонт компрессорных установок, в том числе ДЭН-75Ш, ДЭН-55Ш. Шеф-монтажные и пусконаладочные работы оформляются как приложением к договору купли-продажи (см., например, Приложение № 4 к договору № 1710307/0150Д от 28.02.2007), так и отдельным соглашением (договор № 119сб от 06.07.2008).

Таким образом, из представленных материалов усматривается, что

обозначение «ДЭН» используется челябинским заводом в отношении товаров и услуг, которые можно соотнести с товарами 12 класса МКТУ – установки для получения сжатого воздуха (компрессоры), установки для получения сжатых газов мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные, кислородные, углеводородные станции, услугами 37 класса МКТУ – установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, и услугами 40 класса МКТУ – работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц.

Коллегия приняла во внимание тот факт, что продукция лица, подавшего возражение, относится к товарам производственно-технического назначения, предназначенным для ограниченного круга потребителей – специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли промышленности. Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы (1-8) позволяют утверждать, что товары и услуги, сопровождаемые обозначением «ДЭН», хорошо известны российскому потребителю как маркировка, сопровождаемая товарами и услугами «Челябинского компрессорного завода».

Принимая во внимание изложенное, коллегия считает, что оспариваемый товарный знак в отношении указанных товаров/услуг воспроизводит обозначение, которое используется иным лицом и приобрело известность на территории Российской Федерации на дату приоритета (25.12.2012), в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно источника товаров и услуг, маркируемых оспариваемым товарным знаком. Отзыва по мотивам возражения правообладателем не представлено и указанный вывод коллегии не опровергнут.

В связи с этим доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551607

недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ: «установки для получения сжатого воздуха (компрессоры); установки для получения сжатых газов мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные, кислородные, углеводородные станции», услуг 37 класса МКТУ: «установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования» и услуг 40 класса МКТУ: «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц».