

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, рассмотрела возражение от 15.02.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Нева-Транзит», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 268449, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 268449 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.05.2004 по заявке № 2002729971 с приоритетом от 06.12.2002 в отношении услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Газовая Компания», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «НЕВА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 15.02.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 4 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон в редакции 2002 г.).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, так как лицо, подавшее возражение, было создано 07.07.1995 как юридическое лицо с фирменным наименованием ЗАО «Нева-Транзит» (на английском языке – Joint Stock Company «Neva-Tranzit»);
- 2) лицо, подавшее возражение, специализируется на разработке, производстве и реализации газовой техники, водораспределительного и санитарно-технического оборудования, бытового газового оборудования;
- 3) лицо, подавшее возражение, является администратором домена «neva-tranzit.ru» с 08.02.2007;
- 4) на сайте лица, подавшего возражение, рекламируется его продукция и содержится информация о сервисном центре, осуществляющем установку проданного им оборудования и его гарантийный ремонт;
- 5) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, так как сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;
- 6) словесный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит название объекта всемирного культурного наследия, включенного в список ЮНЕСКО под № 540-029, – «River Neva with Banks and Embankments» («Река Нева с берегами и набережными»).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- учредительные документы лица, подавшего возражение [1];

- сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний на нагреватели газовые водные и зажигалки газовые разовые механические, лицензия на использование знака соответствия пожарной безопасности на нагреватели газовые водные [2];
- договоры на сервисное обслуживание [3];
- сведения об объектах всемирного культурного наследия, включенных в список ЮНЕСКО [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.06.2013, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) словесный элемент «НЕВА» оспариваемого товарного знака не тождествен оригинальной части «НЕВА-ТРАНЗИТ» фирменного наименования лица, подавшего возражение, поскольку у них отсутствует совпадение во всех элементах;
- 2) материалы возражения не содержат каких-либо доказательств реального осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности в сегменте рынка по производству товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- 3) относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №268449 произведено в нарушение пункта 4 статьи 6 Закона, правообладатель отмечает, что указанная норма отсутствовала в Законе о товарных знаках и НМПТ, действовавшем на дату подачи заявки на товарный знак;
- 4) оспариваемый товарный знак сам по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение потребителей, поскольку словесный элемент «НЕВА», входящий в его состав, носит фантазийный характер в отношении зарегистрированных услуг, то есть он не содержит сведений об услугах или лице, предоставляющем услуги, которые бы не соответствовали действительности;

- 5) довод возражения о возможности введения в заблуждение потребителя при соотнесении оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, с учетом совпадения у них слов «НЕВА», не имеет документального подтверждения;
- 6) существует ряд регистраций товарных знаков со словесным элементом «НЕВА» на имя разных лиц.

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

К отзыву правообладателем были приложены распечатки сведений из толковых словарей русского языка [5] и сведения о товарных знаках со словесным элементом «НЕВА» [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (06.12.2002) подачи заявки на оспариваемый товарный знак (даты приоритета) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995 регистрация №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В этой связи основания возражения от 15.02.2013 для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268449, мотивированные его несоответствием положениям пункта 4 статьи 6, пункта 3 (1) статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона, соотнесены и приведены в соответствие с нормами Закона, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов, обозначений, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.1 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По мнению лица, подавшего возражение, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268449 осуществлено в нарушение норм права, регламентированных пунктом 4 статьи 6 Закона в редакции 2002 г.

Однако, указанная норма не соотносится ни с какими нормами Закона, подлежащего к применению при анализе охраноспособности оспариваемого товарного знака с приоритетом от 06.12.2002.

С учетом даты подачи возражения (15.02.2013) следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В связи с этим, необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не были представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса какие-либо обоснования его заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку по основанию, предусмотренному именно пунктом 4 статьи 6 Закона в редакции 2002 г. Так, например, лицо, подавшее возражение, не является лицом, уполномоченным давать согласие на регистрацию в качестве товарного знака того или иного обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с соответствующим объектом всемирного культурного наследия.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 4 статьи 6 Закона в редакции 2002 г.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «НЕВА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Поскольку словесный элемент «НЕВА» сам по себе не несет в себе какой-либо информации относительно услуг или лица, их оказывающего, а материалы возражения не содержат каких-либо доказательств порождения оспариваемым товарным знаком ассоциаций с лицом, подавшим возражение, то отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в

заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Из представленных лицом, подавшим возражение, учредительных документов [1] следует, что оно было зарегистрировано 07.07.1995 как юридическое лицо с фирменным наименованием ЗАО «Нева-Транзит» (на английском языке – Joint Stock Company «Neva-Tranzit»). Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на указанное фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В состав оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, входит одно и то же слово «НЕВА», однако слово «НЕВА» в оспариваемом товарном знаке не является тождественным отличительной части «НЕВА-ТРАНЗИТ» фирменного наименования, поскольку наличие дефиса между словесными элементами оригинальной части фирменного наименования «НЕВА-ТРАНЗИТ» предполагает его неразделимость.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об осуществлении им реальной деятельности под этим фирменным наименованием в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг, однородных услугам оспариваемой регистрации товарного знака.

Так, выданные на имя лица, подавшего возражение, сертификаты соответствия, протоколы сертификационных испытаний и лицензия на использование знака соответствия пожарной безопасности [2] содержат только некоторые сведения о производимых по заказу лица, подавшего возражение, газовых водонагревателях, а договоры [3] – об осуществлении иными лицами по заказу лица, подавшего возражение, гарантийного ремонта изготовленных и проданных им газовых водонагревателей «Нева-Транзит».

При этом отсутствуют документы, которые подтверждали бы факты введения соответствующего товара в гражданский оборот и исполнения указанных договоров.

Необходимо отметить, что указанная деятельность по производству товара и его реализации, а также по обеспечению гарантийного обслуживания этого (своего) товара, в любом случае, не является деятельностью по оказанию тех или иных услуг третьим лицам.

Довод возражения о том, что на сайте лица, подавшего возражение, рекламируется его продукция, не подтвержден документами. Однако следует отметить, что реклама (продвижение) своей продукции также не является оказываемой третьим лицам услугой.

Довод о наличии у лица, подавшего возражение, права на доменное имя «peva-tranzit.ru» не опровергает сделанных выводов, поскольку товарный знак и доменное имя являются разными объектами интеллектуальной собственности и регулируются разными правовыми институтами. К тому же, данный довод также не был подтвержден документами, а указанная в возражении дата возникновения домена (08.02.2007) относится к периоду позже даты (06.12.2002) приоритета оспариваемого товарного знака.

Ввиду изложенных обстоятельств коллегия палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование лица, подавшего возражение в отношении однородных услуг.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

По результатам заседания коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение, поступившее 17.06.2013, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 268449.