

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 18.12.2013, поданное от имени ЗАО «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой», Москва (далее - лицо, подавшее возражение, ЗАО «ИК «Мостелефонстрой»), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 472380, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный знак обслуживания «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» по заявке № 2010739533 с приоритетом от 08.12.2010 зарегистрирован 05.10.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 472380 на имя ООО «Мостелефонстрой», Москва, в отношении услуг 37 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 08.12.2020.

В поступившем 18.12.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 472380 знака обслуживания произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оригинальная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, сходна до степени смешения с оспариваемым знаком «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» (в 2002 г. был присвоен ОГРН 1027700066811, согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ИК «Мостелефонстрой» дата регистрации общества 03.05.2001);

- поскольку дата приоритета оспариваемого знака 08.12.2010, фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло ранее указанной даты приоритета;

- различная организационно-правовая форма не порождает качественно иное восприятие. Именно слово «Мостелефонстрой» является ключевым элементом, который воспринимает потребитель и который при любой форме его использования идентифицирует предприятие;

- оспариваемый знак зарегистрирован в отношении услуг, которые являются однородными услугам, представляемым ОАО «Мостелефонстрой»: строительство, установка и ремонт электроприборов, связь волоконно-оптическая и телефонная (далее приведен подробный анализ однородности услуг лица, подавшего возражения, и правообладателя, а также анализ сферы деятельности лица, подавшего возражение: в частности указаны два договора 2007 г., договоры 2009-2010г.г., и приведена информация о заключении 11.11.2013 договора с ОАО «Телекомпания НТВ»);

- правообладатель недобросовестно использует экономические преимущества, полученные в результате продолжительного использования компанией ЗАО «ИК «Мостелефонстрой» фирменного наименования. Действия руководителя ООО «Мостелефонстрой» по регистрации знака № 472380 следует расценивать как злоупотребление правом (приведены сведения о том, что Прокудин С.А. занимал должность Генерального директора лица, подавшего возражение, в 2009-2011 г.г., и о его действиях на занимаемом посту);

- регистрация оспариваемого знака «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» представляет собой акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах и статье 10 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 472380 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 472380 [1];
- копии уставных, учредительных и регистрационных документов ООО «Мостелефонстрой» и ЗАО «ИК «Мостелефонстрой» (свидетельство, Устав, выписка из ЕГРЮЛ и т.д.) [2];
- распечатки из сети Интернет [3];
- копии разрешительной документации (свидетельства о допуске к работам, сертификаты соответствия и др.) [4];
- копии материалов договоров (договоры, дополнительные соглашения, акты, сметы и т.д. – 2007-2009, 2013 г.г.) [5];
- копии материалов о Прокудине С.А. (выписка из Протокола, личная карточка работника и т.д.) [6].

Лицом, подавшим возражение, 22.01.2014 было представлено дополнение к возражению от 18.12.2013 (далее – Дополнение), существо доводов которого сводится к тому, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в оспаривании знака по свидетельству № 472380. Поскольку законодательством не определено понятие заинтересованного лица, таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в прекращении охраны знака. Далее в Дополнении процитированы требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса и указано, что оспариваемый знак «... вводит потребителей в заблуждение о происхождении его правообладателя...» (правообладатель позиционирует себя как последователя компании ОАО «Мостелефонстрой», не имея на это правовых оснований) – приведены сведения о компании ОАО «Мостелефонстрой» (1996 г.), ведущую свою историю с 1927 г. Правообладатель оспариваемого знака не получал разрешения у данной компании, как и у лица, подавшего возражение, на использование спорного слова в своей деятельности. Сложившаяся ситуация вводит в заблуждение потенциальных заказчиков, в связи с чем ЗАО «ИК «Мостелефонстрой» заинтересована в прекращении правовой охраны знака по свидетельству № 472380.

К Дополнению приложены материалы [7] (копия экспертного заключения от 17.01.2014 и письмо от 21.01.2014).

На заседании коллегии, состоявшемся 15.05.2014, лицом, подавшим возражение, было устно пояснено, что пункт 3 статьи 1483 Кодекса приведен в Дополнении в качестве обоснования заинтересованности, а не отдельного основания оспаривания.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 472380, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 15.05.2014, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- исключение в возражении из сравнительного анализа организационно-правовой формы фирменного наименования является противоречащим закону, поскольку в рассматриваемом случае организационно-правовой формой является – ЗАО, а собственно наименованием – «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой» (далее приведен подробный анализ фонетического и графического несходства обозначений «Мостелефонстрой» и «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой»);

- в Российской Федерации зарегистрировано значительное число организаций, наименование которых образовано сокращением от географического объекта места нахождения («АлтайТелефонСтрой», «ВОСКРЕСЕНСКТЕЛЕФОНСТРОЙ», «Лентелефонстрой», «Уфателефонстрой» и т.д. – приведено 30 примеров). Также имеется большое количество фирменных наименований, оригинальная часть которых представляет собой сокращение «телефонстрой» (приведено 20 примеров – из Москвы, Тулы, Новороссийска и т.д.). Все указанные компании благополучно сосуществуют, иногда несмотря на свою тождественность и сосуществование в одном городе;

- следует привести пример из существующей судебной практики – спор в отношении товарного знака «РОМАНОВ» по свидетельству № 379264 и фирменного наименования – ООО «Торговый Дом Романов»). Отмечено, что в судебных актах изложена следующая позиция: «... именно сочетание трех слов «Торговый Дом Романов» в их совокупности, смысловой взаимосвязи образует отличительную часть фирменного наименования юридического лица,

ограничивающей его как от множества других лиц, наименование которых включает в себя слова «Торговый дом», указывающие на род деятельности, так и от множества других лиц, наименование которых включает слово «Романов»;

- утверждение возражения о том, что слово «Мостелефонстрой» в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, является ключевым, неубедительно, поскольку потребителями рассматриваемых услуг всегда являются юридические лица, отношения оформляются договорами, в которых используется полное фирменное наименование, а не отдельно взятый элемент;

- правообладатель оспариваемого знака был зарегистрирован в качестве юридического лица 15.10.2010 и сразу начал осуществлять интенсивную хозяйственную деятельность. Так, за 1,5 года было заключено и исполнено 350 договоров на сумму более 1,2 миллиарда рублей, а за 3 года – более 750 договоров на сумму более 3,4 миллиардов рублей (приведены примеры договоров с ОАО «МобильныеТелеСистемы», ООО «Газпромсвязь», ОАО МГТС, ОАО «Россельхозбанк», ФГУП УСС ФСБ и т.д.);

- указанная информация свидетельствует о дополнительной приобретенной различительной способности и значительном присутствии правообладателя на рынке строительных, установочных и ремонтных услуг в области телефонной и волоконно-оптической связи, что позволяет сделать вывод об узнаваемости товарного знака и его правообладателя и отсутствии смешения обозначений «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» и ЗАО «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой».

Далее в отзыве приведен подробный анализ материалов возражения с точки зрения однородности оказываемых сторонами спора услуг. В частности, отмечено, что материалы не только не подтверждают, они опровергают ведение соответствующей деятельности лицом, подавшим возражение. Кроме того, договор от 2013 г. заключен через полтора года после приоритета оспариваемого знака, к нему не приложены документы об исполнении; акты выполнения работ от 30.07.2012 содержат описание полученной продукции – «рабочий проект «Проектирование, прокладка и монтаж...» и указано, что актом приняты проектные работы, а не строительство, прокладка кабеля, монтаж или что-либо иное.

Относительно свидетельства о допуске к определенному виду работ указано, что оно выдано значительно позже и даты приоритета и даты регистрации оспариваемого знака (до этого момента свидетельства у лица, подавшего возражения, не было), а также это свидетельство без приложения недействительно, а представленное приложение относится к иному свидетельству. Приложение выдано НП СРО «Объединение инженеров строителей», из которого лицо, подавшее возражение, было исключено.

Далее в отзыве приведена подробная информация относительно судебных разбирательств лица, подавшего возражение (дела № А40-146738/13, № А40-173099/13), и указано на злоупотребление исключительным правом на фирменное наименование.

Кроме того, со ссылкой на пункт 2.5 Правил ППС обращено внимание на недопустимость приобщения дополнения к возражению, изменяющего мотивы, приведенные в возражении (в дополнении заявитель ссылается на норму, содержащуюся в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, а такого мотива в возражении не содержится).

В заключение правообладателем был сделан вывод о том, что в возражении отсутствуют доказательства осуществления лицом, его подавшим, деятельности, однородной оспариваемым услугам, и вероятности введения потребителя в заблуждение в связи с регистрацией оспариваемого знака, и выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки табличных материалов [8];
- копии материалов договоров и государственных контрактов (2011-2012 г.г.)

[9].

На заседаниях коллегий, состоявшихся 23.04.2014 и 15.05.2014, лицом, подавшим возражение, и правообладателем были представлены дополнительные пояснения и документы (от лица, подавшего возражение – материалы [10], от правообладателя – материалы [11]).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого знака обслуживания (08.12.2010) 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый знак обслуживания « *МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ* » является словесным и выполнен стандартным шрифтом с наклоном заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении вышеперечисленных услуг 37 и 38 классов МКТУ.

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

Возражение подано по основанию, изложенному в пункте 8 статьи 1483 Кодекса, а в качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, указано, что деятельность правообладателя по регистрации и использованию обозначения «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ», сходному с частью

фирменного наименования лица, подавшего возражение, нарушает его интересы, поскольку вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что при подаче возражения, лицом, его подавшим, были представлены документы [1-7]. Представленные материалы содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в сфере проектных и изыскательских работ, монтажа в области связи. Кроме того, в деле представлена информация о существовании судебного спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем (дело № А40-146738/13 [10]).

Изложенное позволяет коллегии палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность ЗАО «ИК «Мостелефонстрой» в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 472380 в отношении услуг 37 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства (услуг в сфере строительства и связи).

Следует указать, что довод о несоответствии Дополнения требованиям пункта 2.5 Правил ППС не может быть принят во внимание, поскольку указанные доводы и материалы были представлены до даты принятия возражения к рассмотрению и содержат обоснование заинтересованности лица, подавшего возражение. В этой связи указанные материалы приобщены к возражению и подлежат рассмотрению совместно с ним.

В отношении мотива возражения, касающегося несоответствия оспариваемого знака обслуживания требованиям законодательства (пункт 8 статьи 1483 Кодекса), коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализируемый товарный знак «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» сходен с частью фирменного наименования ЗАО «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой», зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 03.05.2001 [1], т.е. до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 472380 (08.12.2010).

Сходство указанных средств индивидуализации обусловлено тем, что имеет место фонетическое тождество между обозначениями «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» и «Мостелефонстрой». Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данные слова близки и с точки зрения графики (один и тот же алфавит, тождественное начертание букв), и с точки зрения семантики (оба слова составлены из тождественных элементов: мос, телефон, строй).

Учитывая, что у ЗАО «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него старших прав на данное средство индивидуализации.

Услуги, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и знак обслуживания, либо идентичны, либо однородны услугам, указанным в перечне 37 и 38 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку они соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые назначение, условия оказания и круг потребителей.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что в соответствии с положениями статьи 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Кроме того, принцип, изложенный в пункте 6 статьи 1252 Кодекса, устанавливает, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Исходя из положений данной нормы, преимущество появляется только тогда, когда имеется тождество или сходство противопоставляемых средств индивидуализации и в силу того возникает введение в заблуждение потребителей.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, представлены материалы [5], содержащие два договора 2007г., несколько договоров 2009 г. и один договор 2013 г. В период с 2009 по 2013 г.г. лицом, подавшим возражение, не показано осуществление деятельности в данной области. Тогда как правообладателем, напротив, представлены материалы [8-9], свидетельствующие об интенсивном оказании им услуг в области проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ.

Необходимо отметить, что анализируемые услуги оказываются в специализированной области, которая имеет узкий круг потребителей, и, как следствие, повышенный уровень знания потребителей данных услуг.

При этом коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что объемы и интенсивность оказания услуг в области телефонной и волоконно-оптической связи в течение около трех лет до даты подачи возражения способствовали узнаванию потребителями услуг, маркируемых оспариваемым знаком в связи с хозяйственной деятельностью ООО «Мостелефонстрой».

Согласно представленным документам [8-9] правообладателем осуществлялось оказание услуг в области работ по переключению действующих связей, капитальному ремонту магистральных кабелей, проектированию, аварийно-восстановительных работ и т.д., что соотносится с услугами 37 класса МКТУ: «строительство; установка и ремонт электроприборов», и 38 класса МКТУ: «связь волоконно-оптическая; связь телефонная».

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что правообладатель осуществляет с 2010 года активную реальную хозяйственную деятельность по оказанию услуг с маркировкой «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ», в результате которой услуги приобрели у потребителей узнаваемость.

Напротив, лицом, подавшим возражение, не представлены фактические данные, которые могли бы свидетельствовать об однозначном ассоциировании оспариваемого товарного знака с ЗАО «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой», и введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Коллегией палаты по патентным спорам также приняты во внимание

положения пункта 4.10 Правил ППС, исходя из смысла которых при разрешении спора действия коллегии должны быть направлены на возможность максимально полного сохранения объема правовой охраны товарного знака.

Относительно доводов лица, подавшего возражения, о том, что действия правообладателя являются недобросовестными, коллегия отмечает, что установление факта недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы не могут быть приняты во внимание.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 472380.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.12.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 472380.