

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.01.2012, поданное ОАО «Горизонт», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335623, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006710840/50 с приоритетом от 12.04.2006 зарегистрирован 10.10.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №335623 на имя ООО Научно-производственное объединение «Сибирский Арсенал», Россия (далее - правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «ГОРИЗОНТ», в котором вторая буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения окуляра прибора видеонаблюдения.

В Палату по патентным спорам 30.01.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335623 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «ГОРИЗОНТ» по свидетельству № 335623 является тождественным фирменному наименованию лица, подавшего возражение (ОАО «Горизонт»), право на

которое возникло у данного лица задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, выпускало и выпускает в настоящее время навигационные радиолокационные станции, комплексы радиолокационного, тепловизионного и видеонаблюдения и др. Освоено производство беспилотного летательного аппарата. Указанные товары однородны товарам 09 класса МКТУ, содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №335623 недействительной в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были приложены следующие материалы:

- распечатка исторической справки об ОАО «Горизонт» на 2 л. [1];
- копия выписки из приказа Министра судостроительной промышленности СССР №621 от 15.12.1971 г. на 1 л. [2];
- копия выписки из приказа Министра судостроительной промышленности СССР №167 от 03.04.1975 на 1 л. [3];
- копия устава ОАО «Горизонт» от 2003 г. на 4 л. [4];
- копия указа Президиума Верховного совета СССР №3597-XI от 19.11.1985 на 1 л. [5];
- распечатка перечня патентов и изобретений, принадлежащих предприятию ОАО «Горизонт» на 8 л. [6].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.01.2012 и ознакомившийся с представленными материалами, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- фирменное наименование ОАО «Горизонт» приобрело известность в пределах определенной территории (Ростовская область), в связи с чем оно не является широко известным;
- полное фирменное наименование предприятия "Открытое акционерное общество «Горизонт»", сокращенное - "ОАО «Горизонт»". Таким образом, фирменное наименование - это не только произвольное название «Горизонт», но и указание на организационно-

правовую форму, поэтому сравниваемые средства индивидуализации («ГОРИЗОНТ» и ОАО «ГОРИЗОНТ») не являются тождественными;

- деятельность правообладателя и лица, подавшего возражение, не пересекается, производимые ими товары не являются однородными;

- в настоящее время в России существуют не менее 5 предприятий, имеющих фирменные наименования "Открытое акционерное общество «Горизонт» и это не создает большой опасности их смешения потребителями, так как подавляющее большинство из них действует в различных сферах бизнеса и на разных территориях.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия устава правообладателя на 3 л. [7];

- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата с приложением на 2 л. [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (12.04.2006) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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).

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «Горизонт», в котором буква «О» имеет оригинальное графическое исполнение. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 45 классов МКТУ.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

При сравнение средств индивидуализации коллегия Палаты по патентным спорам учитывала, что фирменное наименование представляет собой словесное обозначение, в связи с чем его сравнение проводилось только со словесным элементом оспариваемого товарного знака - «ГОРИЗОНТ».

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «ГОРИЗОНТ» тождественен отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, ОАО «Горизонт», получившего право на данное наименование до даты приоритета оспариваемого товарного знака [2-4].

Что касается сферы деятельности лица, подавшего возражение, то в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено материалов, касающихся фактической деятельности, осуществляемой ОАО «Горизонт».

Устав ОАО «ГОРИЗОНТ» [4] отражает сведения о видах деятельности, которые юридическое лицо вправе осуществлять. Вместе с тем, указанные данные носят декларативный характер ввиду отсутствия каких-либо иных документов, подтверждающих реальное осуществление деятельности лицом, подавшим возражение.

Указ президиума Верховного совета СССР [5] выдан «за большие заслуги в создании и освоении строительства специальной техники», в связи с чем не ясно о каких именно товарах идет речь.

Историческая справка [1], распечатка [6] перечня патентов на изобретения сами по себе не свидетельствуют о фактической деятельности, осуществляемой ОАО «ГОРИЗОНТ» на территории Российской Федерации.

Других документов, которые бы подтверждали факт производства и реализации лицом, подавшим возражение, товаров российским потребителям, представлено не было.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает информацией, которая позволила бы установить фактическое использование лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования для индивидуализации того вида деятельности, на которую оно получило разрешение путем государственной регистрации в качестве юридического лица.

В связи с изложенным, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №380640 произведена в нарушении пункта 3 статьи 7 Закона, следует признать недоказанным.

Что касается утверждения правообладателя о том, что фирменное наименование должно быть широко известно, то данный довод не основан на законодательстве Российской Федерации, поскольку Закон и Правила не содержат указанного требования.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.01.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №335623.