

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 17.11.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВЫМПЕЛ», г. Саратов (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 490869, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 490869 с приоритетом от 15.12.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке № 2002731231 на основании государственной регистрации от 28.06.2013 за № РД0126632 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 277641 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Орион», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 490869 представляет собой словесное обозначение «ВЫМПЕЛ», выполненное буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.11.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное тем, что оспариваемый товарный знак тождествен в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ отличительной части («ВЫМПЕЛ») фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него 23.12.1992, то есть ранее даты приоритета

оспариваемого товарного знака, в связи с государственной регистрацией компетентным органом данного юридического лица.

При этом в возражении отмечено, что задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, уже выпускало и вводило в гражданский оборот приборы измерения и учета расхода жидкостей и энергии (датчики-расходомеры), которые маркировались обозначениями «Вымпел-2Т», «ТВМ-ВЫМПЕЛ» и др., используемыми в качестве средств индивидуализации этих товаров, в силу чего данная продукция и ее изготовитель (лицо, подавшее возражение) получили соответствующую известность среди потребителей (в частности, компании «Газпром», «Югтрансгаз», «Ноябрьскнефтегаз», «Уралтрансгаз») такого рода специфической продукции. Исходя из данного обстоятельства, лицом, подавшим возражение, указывается еще и на наличие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

В возражении также указано, что лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке № 2015727790 на государственную регистрацию тождественного товарного знака «ВЫМПЕЛ», предоставлению правовой охраны которому препятствует оспариваемая регистрация товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ВЫМПЕЛ» по свидетельству № 490869 недействительным частично, а именно в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, геодезические, электрические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки); аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации».

К возражению приложены копии следующих документов:

- учредительные документы лица, подавшего возражение, и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [1];

- публикации в отраслевых журналах «Энергосбережение», «Наука и техника в газовой промышленности», «Газовая промышленность» и «Бизнес» в 1998 – 2002 гг. [2];
- договоры поставки товаров и товарные накладные [3];
- производственная документация на продукцию, в частности, технические условия лица, подавшего возражение, лицензии и сертификаты Госстандарта России, свидетельства и заключения центра сертификации и Министерства Российской Федерации по атомной энергии [4].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что материалы возражения свидетельствуют о реальной деятельности лица, подавшего возражение, исключительно в сфере производства приборов для газовой отрасли, поскольку его продукция получила известность среди потребителей в очень узкой области – измерительных приборов для газовой и энергетической промышленности.

В отзыве правообладателем отмечено, что данные приборы действительно являются видовыми наименованиями товаров по отношению к родовому наименованию товаров «приборы для измерения», приведенному в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, однако правообладателем осуществляется деятельность в сфере производства совершенно иных товаров, никак не относящихся к газовой отрасли.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака, за исключением только электрооборудования для подземных выработок шахт и измерительных приборов для газовой и энергетической промышленности.

К отзыву правообладателем были приложены копии его учредительных документов и документов, содержащих сведения о производстве и введении в гражданский оборот выпускаемых им товаров [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.12.2002) 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», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

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

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие 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 14.4.3 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «ВЫМПЕЛ».

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо 23.12.1992 в форме товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО «Научно-производственная фирма «ВЫМПЕЛ», сокращенное название – НПФ «Вымпел»), созданного на основе перерегистрации Научно-производственной кооперативной фирмы «Вымпел». Факт государственной регистрации компетентным органом данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование.

Впоследствии организационно-правовая форма данной организации в установленном порядке была изменена на общество с ограниченной ответственностью – ООО «Научно-производственная фирма «ВЫМПЕЛ».

Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на соответствующее фирменное наименование с отличительной частью «ВЫМПЕЛ» ранее даты (15.12.2002) приоритета оспариваемого товарного знака.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении вышеприведенного перечня товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, индивидуализируемое соответствующим фирменным наименованием, отличительная часть («ВЫМПЕЛ») которого тождественна оспариваемому товарному знаку («ВЫМПЕЛ»), в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц [1] осуществляет свою основную деятельность в сфере производства приборов для контроля физических величин.

Так, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, уже выпускалась такая продукция в соответствии с разработанными им техническими условиями, полученными на ее изготовление лицензиями и сертификатами Госстандарта России, свидетельствами и заключениями центра сертификации и Министерства Российской Федерации по атомной энергии [4].

Данная продукция лица, подавшего возражение, а именно приборы измерения и учета расхода жидкостей и энергии (датчики-расходомеры), индивидуализируемые обозначениями, в частности, «Вымпел-2Т», «ТВМ-ВЫМПЕЛ» и др., согласно договорам поставки товаров и товарным накладным [3], задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака уже вводилась в гражданский оборот. Ее потребителями были, в частности, компании «Газпром», «Югтрансгаз», «Ноябрьскнефтегаз» и «Уралтрансгаз».

В этой связи необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, осуществлялась реальная деятельность, как справедливо было отмечено в отзыве самим же правообладателем, именно в сфере производства приборов для газовой (энергетической) отрасли, что обуславливает наличие весьма узкого круга специализированных компаний-потребителей таких специфических товаров и, исходя из данного обстоятельства, вывод об известности этих товаров и их изготовителя (лица, подавшего возражение), собственно, среди указанных потребителей.

Так, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака публикации статей о вышеуказанной продукции лица, подавшего возражение, и ее реклама размещались именно в отраслевых журналах «Энергосбережение», «Наука и техника в газовой промышленности», «Газовая промышленность» и «Бизнес» [2], предназначенных для информирования соответствующего узкого круга квалифицированных потребителей.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу о наличии на дату приоритета оспариваемого товарного знака факта известности потребителям как лица, подавшего возражение,

индивидуализируемого соответствующим фирменным наименованием, так и его продукции, в том числе индивидуализируемой обозначениями, включающими в себя слово «ВЫМПЕЛ» («Вымпел-2Т», «ТВМ-ВЫМПЕЛ»).

Сравнительный анализ вышеизложенной производственной деятельности лица, подавшего возражение, с перечнем товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, показал наличие однородности у этой деятельности лица, подавшего возражение, только с товарами 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для измерения, контроля (проверки)», так как они соотносятся друг с другом как вид-род. В свою очередь, другие товары, приведенные в перечне оспариваемой регистрации товарного знака, относятся к совершенно иным родовым группам товаров и к иным сферам производственной деятельности.

Что касается довода отзыва правообладателя и документов [5] об осуществлении им деятельности в сфере производства иных товаров, не относящихся к газовой отрасли, то следует отметить, что данным фактом никак не опровергается приведенный выше вывод, собственно, об однородности выпускаемых лицом, подавшим возражение, приборов измерения и учета расхода жидкостей и энергии (датчиков-расходомеров) и товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для измерения, контроля (проверки)».

Таким образом, коллегией установлено наличие у оспариваемого товарного знака тождества в отношении указанных однородных товаров 09 класса МКТУ с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака. Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для измерения, контроля (проверки)».

К тому же коллегия пришла к выводу, с учетом установленной известности лица, подавшего возражение, и его продукции среди соответствующего круга квалифицированных потребителей, о наличии у оспариваемого товарного знака

способности породить у этих потребителей ассоциации именно с лицом, подавшим возражение, и его продукцией, а не с правообладателем, то есть ассоциации, не соответствующие действительности. Следовательно, данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для измерения, контроля (проверки)», что обуславливает вывод о его несоответствии еще и требованиям пункта 2 статьи 6 Закона в отношении данных товаров.

По результатам рассмотрения возражения было представлено правообладателем особое мнение, поступившее в Роспатент 15.04.2016, доводы которого сводятся к тому, что материалами возражения не была подтверждена широкая известность фирменного наименования.

В этой связи следует отметить, что данное обстоятельство было коллегией исследовано на заседании коллегии и проанализировано выше. Так, установленный коллегией факт наличия у фирменного наименования известности, как отмечалось выше, обуславливается спецификой конкретных товаров и, соответственно, определенным узким кругом квалифицированных потребителей этих товаров, ввиду чего никак не требуется наличия у него именно широкой (общей) известности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 490869 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для измерения, контроля (проверки)».