

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 25.02.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НПО «Эко – технология», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 381041, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 15.02.2008 по заявке № 2008704238 произведена 05.06.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эко-технология-НН», г. Дзержинск (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством № 381041.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой комбинацию фигур, напоминающих по форме буквы «Э» и «Т». Обозначение выполнено желтым цветом с черной каймой.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 381041 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- об исключительном праве правообладателя на оспариваемый товарный знак лицу, подавшему возражение, стало известно из письма, в котором содержалась претензия правообладателя на незаконное использование его товарного знака лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 15.11.2001, а правообладатель – 22.02.2007;

- фирменные наименования обеих организаций являются сходными до степени смешения, и оба юридических лица осуществляют аналогичную деятельность, что подтверждается перечнем товаров, указанным в свидетельстве № 381041, и выпиской из Устава лица, подавшего возражение;

- поскольку регистрация лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица совершена раньше, чем регистрация правообладателя, то использование фирменного наименования последним не допускается в соответствии с пунктом 3 статьи 1474 Кодекса – соответствующий иск подан в Арбитражный суд;

- с момента регистрации фирменного наименования на бланках, используемых лицом, подавшим возражение, применялось коммерческое обозначение, идентичное изображению оспариваемого товарного знака в желтом и черно-белом цветах.

В возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 381041 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо-претензия от правообладателя и ответ на него лица, подавшего возражение, на 3 л. [1];

- копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) на 2 л. [2];

- копии страниц Устава (2001 г.) лица, подавшего возражение, на 4 л. [3];

- копии страниц рекламных материалов на 2 л. [4];

- копии договора № 8/СПб от 04.04.2006 и акта на 3 л. [5];

- буклет, 1 шт. [6];

- визитка, 1 шт. [7];

- копия свидетельства на товарный знак № 381041 на 1 л. [8];

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 381041 на 1 л. [9].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии 23.05.2011 представил отзыв на возражение от 25.02.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- свидетельство № 381041 охраняет товарный знак, представляющий собой сочетание букв «Э» и «Т» в двух цветах – желтом и черном;
- лицо, подавшее возражение, незаконно использует в своей деятельности товарный знак правообладателя;
- правообладатель потребовал прекратить такое использование, однако данное требование проигнорировано;
- доводы лица, подавшего возражение, о том, что оно использовало товарный знак ранее его регистрации, ничем не обоснованы, поскольку доказательства, приложенные к возражению, не подтверждают указанный факт.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.05.2011, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы (справка и письмо) к возражению, которые были приобщены к материалам дела, однако ввиду их несоответствия требованиям подпунктам 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС не могут быть учтены в рамках данного возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения необсудительными.

С учетом даты (15.02.2008) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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).

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 изобразительное обозначение, состоящее из фигур, напоминающих по форме буквы «Э» и «Т». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в желтом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 381041 оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, более раннего, нежели приоритет оспариваемого товарного знака, права на фирменное наименование, а также в связи с использованием лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, тождественного оспариваемому знаку, до даты его приоритета.

Проанализировав доводы возражения и представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Свидетельства [2] подтверждают у Общества с ограниченной ответственностью «НПО «Эко – технология» право на фирменное наименование, возникшее (15.11.2001) ранее даты приоритета (15.02.2008) оспариваемого товарного знака.

Однако оспариваемый товарный знак не воспроизводит фирменное наименование, принадлежащее иному лицу, получившему право на это наименование ранее даты подачи заявки на товарный знак, а также не является сходным с ним до степени смешения ввиду следующего.

Наименование – **1.** То же, что название (т.е. словесное обозначение вещи, явления); **2.** Вид, разновидность (см. *Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992*);

Наименование – слово или словосочетание, используемое для идентификации некоторого существа, предмета или класса (*Словарь по естественным наукам. Глоссарий.ру*).

Исходя из изложенного, фирменное наименование – это словесное обозначение. Оспариваемый товарный знак, в свою очередь, является изобразительным обозначением, не обладает словесным характером и воспринимается как сложная геометрическая фигура, что делает невозможным его сравнение с фирменным наименованием, являющимся словесным обозначением (пункты 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил).

Что касается довода лица, подавшего возражение, о сходстве его фирменного наименования с фирменным наименованием правообладателя, и ссылки на пункт 3 статьи 1474 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что прекращение исключительных прав на фирменные наименования не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В рамках возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам Палата по патентным спорам оценивает их охраноспособность по основаниям, предусмотренным статьёй 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, об использовании в своей деятельности им коммерческого обозначения, тождественного оспариваемому знаку, коллегия установила следующее.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: наличия достаточных различительных признаков обозначения и его известности на определенной территории при применении правообладателем.

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Материалы возражения не содержат каких-либо сведений об известности коммерческого обозначения, применяемого лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого знака. Кроме того, они не позволяют сделать вывод об использовании данного обозначения для индивидуализации конкретного предприятия, осуществляющего деятельность, однородную товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как документов, отражающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, в возражении не представлено.

В частности, из содержания договора [5] не следует, что изготавливались материалы с применением спорного обозначения. Буклет [6] и визитка [7] не соотносятся с данным договором.

Реклама в «желтых страницах» [4] также не свидетельствует об осуществлении лицом, подавшим возражение, в действительности производства и реализации до даты приоритета товаров, относящихся к 09 и/или 11 классу МКТУ.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют признать наличие у него исключительного права на коммерческое обозначение, возникшее ранее приоритета оспариваемого знака.

Принимая во внимание все изложенные факты, следует заключить, что у Палаты по патентным спорам нет оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 381041.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, в качестве подтверждения своих доводов вправе представить иные документы, оформив их в качестве самостоятельного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.02.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 381041.