

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2013, поданное ООО «Завод «Агрохимпродукт», 171261, Тверская обл., Конаковский р-н, п.г.т. Редкино, ул. Заводская, д. 1 (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388812, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 08.09.2009 за №388812 по заявке №2008723903 с приоритетом от 28.07.2008 на имя ЗАО «Комплексный мониторинг энергетических систем» (сокращенное фирменное наименование - ЗАО «КоМЭНС»), 115569, Москва, каширское ш., 84-1-500 (далее - правообладатель) для товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 28.07.2018.

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

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №388812

предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты (28.07.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №388812 на территории Российской Федерации ООО «Завод «Агрохимпродукт» широко использовало обозначение «БАКУС 2006», сходное с оспариваемым товарным знаком, в отношении комплекса измерительного автоматизированного учёта алкоголя и программного обеспечения к нему;

- лицо, подавшее возражение, разработало систему (комплекс) для учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции «БАКУС 2006» в 2006 году, что нашло отражение в её названии;

- в 2006-2007 гг. ООО «Завод «Агрохимпродукт» стало заключать договоры с различными заказчиками на предоставление услуг, в частности, по поставке оборудования для создания автоматизированной системы учёта спиртосодержащей продукции, с возможностью дальнейшей передачи данных в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС);

- в 2007 году ООО «Науцилус НЦ» по заказу ООО «Завод «Агрохимпродукт» в рамках договора от 04 мая 2007 года № 04/07 разработал новую версию программного обеспечения для комплекса «БАКУС 2006»;

- после выполнения работ по указанному договору были заключены: договор о передаче авторских прав с авторами Майоровым В.А. и Никитиным С.В., а также договор о передаче авторских прав от 29.06.2007 с ООО «Науцилус НЦ», так как программа для ЭВМ являлась служебным произведением;

- таким образом, ООО «Завод «Агрохимпродукт» стал правообладателем нового программного обеспечения «БАКУС 2006»;

- по результатам разработки новой версии программного обеспечения ООО «Завод «Агрохимпродукт» были заключены дополнительные соглашения, одним

из пунктов которых являлась установка нового программного обеспечения для комплекса измерительного автоматизированного учёта алкоголя «БАКУС 2006»;

- все договоры, а также дополнительные соглашения заключены до даты приоритета товарного знака по свидетельству №388812, и доказывают известность обозначения «БАКУС 2006» на всей территории Российской Федерации;

- на имя лица, подавшего, возражение, в отношении измерительного комплекса «БАКУС 2006» получена разрешительная документация;

- известность ООО «Завод «Агрохимпродукт» в данном сегменте рынка, а также надежность работы предоставляемого оборудования и высокое качество оказываемых услуг подтверждается письмами от заказчиков;

- таким образом, регистрация товарного знака «БАКУС» по свидетельству №388812 на имя ЗАО «Комплексный мониторинг энергетический» в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ, которые однородны сфере деятельности ООО «Завод «Агрохимпродукт», способна ввести потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №388812 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- договор с заказчиками и дополнительные соглашения [1];
- договоры с Майоровым В. А. и Никитиным С. В. [2];
- договор с ООО «Науцилус НЦ» [3];
- письма [4];
- сертификат RU.C.29.004.A №27543 [5];
- сертификат соответствия № РОСС RU.ME68.H01366 [6];
- ТУ 5131-243-93408461-2007 [7];
- описание средства измерения [8];

- акт испытаний [9];
- договор с ФГУ «Ростест-Москва» [10];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №69.01.01.513.Т.000631.04.08 от 16.04.2008 [11];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №69.01.02.513.П.000200.05.08 от 19.05.2008 [12];
- решение от 03.06.2008 г. № 040 органа по сертификации продукции ООО «ТЕСТЭП» [13];
- письмо ОАО «Махачкалинский винзавод» [14].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №388812, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- ЗАО «КоМЭНС» начало заниматься разработкой, установкой и обслуживанием измерительных систем и сопутствующего программного обеспечения под обозначением «БАКУС» с 2001-2002 года;
- название системы «БАКУС» было придумано сотрудником ЗАО «КоМЭНС»;
- ЗАО «КоМЭНС» была первой компанией, которая разработала и внедрила на заводе «Кристалл» измерительную систему «БАКУС»;
- осуществление деятельности по установке и обслуживанию измерительных систем подтверждается Сертификатами об утверждении типов систем измерений «БАКУС-1», «БАКУС», «БАКУС-КиН», «БАКУС ТС» и письмами клиентов ЗАО «КоМЭНС»;
- 08.02.2006 между ЗАО «КоМЭНС» и ООО «Завод «Агрохимпродукт» был заключен Дилерский договор, согласно которому ООО «Завод «Агрохимпродукт» представлялись товары ЗАО «КоМЭНС» для их дальнейшей реализации третьим лицам;
- согласно указанному договору ООО «Завод «Агрохимпродукт» обязывалось не заниматься распространением товаров, которые аналогичны и

подобны товарам ЗАО «КоМЭНС», а также не использовать от своего имени прямо или косвенно товарный знак ЗАО «КоМЭНС», его имя, опыт, связи с целью привлечения клиентов для реализации товаров и услуг других организаций;

- таким образом, ООО «Завод «Агрохимпродукт» являлось дилером правообладателя оспариваемого товарного знака, в связи с чем лицо, подавшее возражение, знало о разработке и производстве ЗАО «КоМЭНС» измерительных систем «БАКУС»;

- представленные ООО «Завод «Агрохимпродукт» документы датированы после даты заключения дистрибьюторского соглашения и, следовательно, могут свидетельствовать лишь о реализации товаров самого правообладателя;

- на документации ООО «Завод «Агрохимпродукт» используется код организации-разработчика конструкторской документации КМБУ.407281.243, который был присвоен ЗАО «КоМЭНС» в соответствии с письмом ФГУП ВНИИКИ от 11.09.2003 №52-07/277;

- данное обстоятельство подтверждает исполнение дилерского договора от 08.02.2006, поскольку при введении товаров в гражданский оборот ООО «Завод «Агрохимпродукт» использовало техническую документацию ЗАО «КоМЭНС»;

- исходя из вышеизложенного, ЗАО «КоМЭНС» ранее лица, подавшего возражение, разработало и осуществляло установку и обслуживание измерительных систем «БАКУС», ранее начало использовать данное обозначение на рынке, в связи с чем регистрация на имя ЗАО «КоМЭНС» товарного знака по свидетельству №388812 в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ никак не могла явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №388812.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- договоры №12 от 03.01.2002, №21 от 22.02.2002; №44 от 25.09.2002 [15];
- договор №98 от 15.06.2004 [16];

- договоры №18 от 17.10.2005; №121 от 30.08.2005; №118 от 15.08.2005; №31 от 15.08.2005 [17];

- договоры №106-11/06 от 07.12.2006; №643/17216224/229/Е от 11.05.2006; №202 от 12.12.2006, №154 от 16.06.2006 [18];

- договоры за 2007 – 2008 год [19];

- Дилерский договор от 08.02.2006 [20];

- письменное заявление С.А. Лукащука [21];

- письменное заявление В.А. Костина [22];

- Сертификат об утверждении типов систем измерений «БАКУС-1» (RU.E.29.004.A №27045 от 23.03.2007) [23];

- Сертификат об утверждении типов систем измерений «БАКУС» (RU.E.29.004.A №27640 от 27.04.2007) [24];

- Сертификат об утверждении типов систем измерений «БАКУС-КиН» (RU.E.29.004.A №27639 от 27.04.2007) [25];

- Сертификат об утверждении типов систем измерений «БАКУС ТС» (RU.E.29.004.A №27728 от 27.04.2007) [26];

- Сертификат об утверждении типов систем измерений «БАКУС-ТС» (RU.E.29.004.A №27729 от 27.04.2007) [27];

- письмо от ООО «Ликероводочный завод «Топаз»;

- письмо «ЛВЗ Весна» от 15.12.2005 [28];

- письмо от ФГУП ВНИИКИ от 11.09.2003 №52-07/277 [29];

- руководство по эксплуатации комплекса измерительного автоматического учета алкоголя «БАКУС 2006» [30];

- методика поверки комплекса измерительного автоматического учета алкоголя «БАКУС 2006» [31];

- паспорт комплекса измерительного автоматического учета алкоголя «БАКУС 2006» [32].

Ознакомившись с отзывом правообладателя оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, представило следующие доводы:

- ООО «Завод «Агрохимпродукт» 18.04.2013 направило в ФГУП ВНИИМС запрос о правомерности наличия кода КМБУ.407281.243 на документации, связанной с измерительным комплексом «БАКУС 2006» при утверждении типа в 2007 году;

- на данный запрос был получен ответ от 19.04.2013, согласно которому техническая документация на измерительный комплекс «БАКУС 2006» имеет код - АУНС, а ссылка на код КМБУ, указанная в документации при утверждении типа в 2007 году, является ошибочной;

- таким образом, домыслы ЗАО «КоМЭНС», что ООО «Завод «Агрохимпродукт» использовало его техническую документацию, являются ошибочными;

- действительно 08.02.2006 между ЗАО «КоМЭНС» и ООО «Завод «Агрохимпродукт» был подписан договор, условием которого в том числе было и «не использовать от своего имени прямо или косвенно товарный знак ЗАО «КоМЭНС», его имя, опыт, связи с целью привлечения клиентов для реализации товаров и услуг других организаций»;

- данный договор носит декларативный, рамочный характер, то есть является соглашением сторон о намерениях;

- по указанному договору должен был быть передан товар, а ООО «Завод «Агрохимпродукт» обязывалось принять этот товар и оплатить, однако не было произведено ни одного платежа, таким образом, данный договор считается незаключенным;

- кроме того, в данном договоре ни разу не упомянуто обозначение «БАКУС»;

- таким образом, на основании данного договора нельзя сделать вывод о выходе на рынок товаров и услуг под таким названием;

- позиция лица, подавшего возражение, основывается на том, что на дату приоритета данного товарного знака, обозначение «БАКУС» не могло индивидуализировать именно ЗАО «КоМЭНС», так как на эту дату два

юридических лица для производства товаров и услуг использовало его в своей деятельности уже не менее 2 лет;

- до 2006 года (когда начал свои разработки ООО «Завод «Агрохимпродукт») ЗАО «КоМЭНС», согласно представленным материалам, заключены только восемь договоров за 2002-2005 годы, что не может говорить об известности для широкого круга потребителей о данной деятельности;

- остальные документы (договоры и Сертификаты об утверждении типов систем измерений «БАКУС-1», «БАКУС-КиН», «БАКУС-ТС») датированы 2006 годом или позднее, то есть временем, когда ЗАО «КоМЭНС» и ООО «Завод «Агрохимпродукт» осуществляли свою деятельность параллельно.

Лицом, подавшим возражение, представлено письмо ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» №208/14-144 от 19.04.2013 [33].

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

С учетом даты (28.07.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №388812 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему

предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 28.07.2008 по свидетельству №388812 представляет собой словесное обозначение «БАКУС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ на имя ЗАО «КоМЭНС».

Возражение от 18.02.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388812 подано ООО «Завод «Агрохимпродукт».

Возражение основывается на несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, в частности, относительно изготовителя товара.

Имеющиеся в деле документы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет предпринимательскую деятельность в области производства, установки и обслуживания измерительных приборов, которые маркируются обозначением «БАКУС 2006», сходным с оспариваемым товарным знаком. По мнению коллегии палаты по патентным спорам отмеченное

обстоятельство иллюстрирует заинтересованность ООО «Завод «Агрохимпродукт» в подаче возражения.

Доводы возражения сводятся к тому, что регистрация товарного «БАКУС» по свидетельству №388812 на имя ЗАО «КоМЭНС» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги, в связи с активным использованием ООО «Завод «Агрохимпродукт» до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначения «БАКУС 2006» для маркировки товаров и услуг, однородных товарам и услугам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №388812.

Документы [1-14] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, начало использовать обозначение «БАКУС 2006» для маркировки комплекса измерительного автоматизированного учёта алкоголя с 2006 года.

Вместе с тем, правообладателем оспариваемого товарного знака представлены документы [15-32] (договоры, письма клиентов), позволяющие говорить о том, что именно ЗАО «КоМЭНС» было первой организацией, которая ещё в 2002 году разработала, внедрила в производство и осуществляла установку на различных предприятиях Российской Федерации измерительную систему учета алкогольной продукции, для маркировки которой сотрудником ЗАО «КоМЭНС» было придумано название «БАКУС».

Также в рассматриваемом споре коллегия палаты по патентным спорам учитывала то обстоятельство, что потребителями измерительных систем учета алкогольной продукции являются специализированные юридические лица (предприятия, осуществляющие выпуск алкогольной продукции), которые внимательно относятся к выбору оборудования, использующегося при производстве алкоголя, и, как правило, хорошо осведомлены об его производителях.

Таким образом, к тому времени, когда лицо, подавшее возражение, начало разработку аналогичных измерительных приборов, ЗАО «КоМЭНС» со своей

продукцией «БАКУС» присутствовало на российском рынке уже более 5 лет и приобрело определенную репутацию среди потребителей.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что дальнейшее параллельное использование двумя различными юридическими лицами сходных обозначений «БАКУС» и «БАКУС 2006» для маркировки однородных товаров, привело к введению потребителей в заблуждение, не подтвержден фактическими данными.

Оценив в целом все фактические обстоятельства спора, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака «БАКУС» по свидетельству №388812 на имя ЗАО «КоМЭНС» вводит потребителя (специализированные предприятия по выпуску алкогольной продукции) в заблуждение относительно изготовителя товаров 09 и лица, оказывающего услуги 35, 37 классов МКТУ.

В силу указанного, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №388812.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №388812.