

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 27.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418609, поданное ООО «Мир Антенн», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009716340/50 с приоритетом от 09.07.2009 зарегистрирован 20.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №418609 на имя ООО «ЭЛЕКТРОНИКС», 344092, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 2 (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде условного изображения элементов антенны и расположенный под ним словесный элемент «ELECTRONICS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.09.2012 выражено мнение о том, что регистрация №418609 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак используется в качестве коммерческого обозначения индивидуальным предпринимателем Харченко С.Н. и ООО «Мир Антенн» с 1997 года;

- в 1998 году ИП Харченко С.Н. и Харченко М.А. создали новую антенну с усиленным дециметровым диапазоном, для маркировки которой использовали стилизованное изображение антенны и словесного элемента «ELECTRONICS», что подтверждается фотографиями магазина, транспортного средства с рекламой и каталогами за 2003-2004 гг.;

- в 2003 было создано ООО «Мир Антенн», учредителями которого стали Харченко С.Н. и Харченко М.А., элемент стилизованной антенны был включен в печать ООО «Мир Антенн», что подтверждается заявлением об упрощенной системе налогообложения в налоговый орган, карточкой с образцами подписей и оттиска печати;

- ООО «Мир Антенн» размещало заказы на производство различных комплектующих к антеннам, в том числе, у ООО «ЭЛЕКТРОНИКС», осуществляло сборку и реализацию готовой продукции;

- один из поставщиков электроники комплектующих к антеннам – Воронцов В.И., зарегистрировал в марте 2003 года ООО «ЭЛЕКТРОНИКС», против чего ООО «Мир Антенн» не возражало, учитывая отсутствие у слова «ЭЛЕКТРОНИКС» различительной способности;

- в 2004 году был разработан новый логотип ООО «Мир Антенн», в котором на фоне круга имелось изображение антенны, слова «ELECTRONICS» в оригинальном написании и «Мир Антенн», использовавшееся в рекламе, а позднее по просьбе Воронцова В.И. – директора ООО «ЭЛЕКТРОНИКС», в логотип были добавлены слова «Группа компаний», при этом все рекламные компании (выставки, календари, каталоги, одежда и т.д.) финансировались исключительно ООО «Мир Антенн»;

- в 2008 году между ООО «Мир Антенн» и ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» был подписан договор о совместной работе, согласно которому стороны были не вправе

самостоятельно реализовывать товар, в частности, под торговой маркой «ELECTRONICS»;

- вопреки установленным условиям договора в 2010 году ООО «ЭЛЕКТРОНИКС», не проинформировав ООО «Мир Антенн», получило исключительные права на оспариваемый товарный знак и подало жалобу в Таганрогскую таможенную на действия ООО «Мир Антенн» по незаконному использованию товарного знака при ввозе на территорию России груза, маркированного этим обозначением;

- вместе с тем, графическое изображение антенны с размещенным под ним словесным элементом «ELECTRONICS», обладающее сильной ассоциативностью с маркируемым товаром – антеннами, новизной идеи и различительной способностью, ассоциируется у потребителя исключительно с ООО «Мир Антенн», которое использовало это коммерческое обозначение в течение 15 лет;

- неправомерное использование ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» товарного знака, сходного до степени смешения с коммерческим обозначением ООО «Мир Антенн», на одной и той же территории и в отношении однородных видов деятельности, создает угрозу введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров;

- арбитражная практика свидетельствует о приоритете прав на коммерческое обозначение по отношению к сходному товарному знаку, в том случае, если коммерческое обозначение стало использоваться ранее спорного товарного знака (дело №А65-16740/2010 и №76-15256/2009).

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418609 недействительным в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия Устава ООО «Мир Антенн» [1];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мир Антенн» [2];
- копия выписки из ЕГРИП Харченко С.Н. [3];
- копия договора на разработку коммерческого обозначения [4];

- эскизы этапов разработки коммерческого обозначения [5];
- копия заявления об упрощенной системе налогообложения [6];
- копия карточки с образцами подписей [7];
- копия договора на изготовление рекламной продукции от 04.11.2001 и 16.09.2004 гг. [8];
- копия каталогов за период 2004-2008 гг. и фотографии с выставок [9];
- копия договора о совместной работе [10];
- копии свидетельств на товарные знаки «МИР АНТЕНН» (свидетельство №343084) и «ELECTRONICS» (свидетельство №418609) [11];
- пояснения директора ООО «Мир Антенн» по поводу разработок антенн и участия в выставках [12];
- пояснения директора ООО «Мир Антенн» и ИП Харченко С.Н. по поводу использования коммерческого обозначения с 1997 г. по 2009 г. [13].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №418609, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- история происхождения обозначения, зарегистрированного в качестве оспариваемого товарного знака, отличается от приведенной в материалах поступившего возражения;

- в 1997-1998 гг. предприниматели Воронцов В.И. и Воронцова С.И. перенимали опыт по производству эфирных антенн и электроники на польском предприятии «ELECTRONICS», в то же время Воронцовым В.И. был сделан эскиз логотипа товарного знака №418609, который не является произведением искусства, а представляет собой технический рисунок элементов антенны и словесный элемент «ELECTRONICS»;

- данный эскиз стал известен супругам Харченко в силу их личного знакомства с супругами Воронцовыми, возникшего на почве общих интересов по налаживанию производства и сбыта эфирного оборудования;

- впоследствии, вплоть до конца 2011 года, ООО «Электроникс» и ИП Воронцова С.И. – с одной стороны, и ООО «Мир Антенн» и ИП Харченко С.Н. – с

другой, вели совместную коммерческую деятельность, при этом ИП Воронцова С.И. занималась закупкой комплектующих для телевизионных антенн в Китае, ООО «Электроникс» осуществляло сборочное производство, а ООО «Мир Антенн» и ИП Харченко С.Н. реализовывали антенную продукцию, при этом в процессе ведения предпринимательской деятельности каждая из сторон использовала свои собственные коммерческие обозначения;

- ООО «Мир Антенн» в качестве индивидуализации своей деятельности использовало коммерческое обозначение в виде изображения Эйфелевой башни и слова «Мир Антенн», которое было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №342084, а ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» - дециметровую антенну;

- никогда «Мир Антенн» и/или Харченко не использовали коммерческое обозначение в виде оспариваемого товарного знака самостоятельно, а лишь с участием ООО «ЭЛЕКТРОНИКС»;

- так, в частности, многократно по договорам поставки ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» передавало в собственность ООО «Мир Антенн» комплектующие для антенн, маркированные товарным знаком по свидетельству №418609, при этом ООО «Мир Антенн» не высказывало каких-либо возражений относительно того, что на приобретаемом им товаре присутствует спорное обозначение;

- отсутствие элементов товарного знака, принадлежащего ООО «ЭЛЕКТРОНИКС», в ранее зарегистрированном товарном знаке ООО «Мир Антенн» (свидетельство №342084 с приоритетом от 10.01.2006), также свидетельствует о том, что оспариваемое обозначение никогда не принадлежало ООО «Мир Антенн» и супругам Харченко, а всегда находилось в пользовании ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» и супругов Воронцовых;

- кроме того, спорное обозначение не используется лицом, подавшим возражение, и на его фирменных бланках;

- в связи с тем, что пунктом 2 статьи 1538 Кодекса установлен прямой запрет на использование одним предприятием двух и более коммерческих обозначений, довод ООО «Мир Антенн» о наличии у него прав на два коммерческих обозначения

– «Мир Антенн» и «ELECTRONICS» противоречит действующему законодательству;

- коммерческие отношения между ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» и ООО «Мир Антенн» были прекращены в связи с нарушением ООО «Мир Антенн» условий договора о совместной деятельности и попытки ввоза на территорию России контрафактной продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком;

- подача возражения была инициирована ООО «Мир Антенн» в целях ухода от административной и уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака по свидетельству №418609, принадлежащего ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» (между сторонами имеется судебный спор по делу №А53-17228/2012).

К отзыву приложены следующие материалы:

- решение Арбитражного суда Ростовской области по делу А53-17228/12 [14];
- свидетельства о государственной регистрации ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» и о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации [15];
- свидетельство о государственной регистрации права ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» на объекты недвижимости [16];
- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» [17];
- учредительные документы ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» [18];
- сведения об использовании коммерческого обозначения ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» с 2003 года [19];
- сведения с сайта www.antenn-proizvoditel.ru, принадлежащего ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» [20];
- договор поставки №5 от 01.04.2003, заключенный между ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» и ООО «Мир Антенн» [21];
- товарно-транспортные накладные [22];
- копия свидетельства на товарный знак №418609 [23];
- сведения о регистрации домена MIR-ANTENN.RU и информация с сайта www.mir-antenn.ru [24];

- сведения об использовании коммерческого обозначения ООО «Мир Антенн» [25];
- каталоги продукции ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» и ООО «Мир Антенн» [26];

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №418609.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.07.2009) правовая база для оценки его охраноспособности 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).

В соответствии с положениями 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 наименований или обозначения) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 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.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде условного изображения элементов антенны и расположенный под ним словесный элемент «ELECTRONICS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, причем латинская буква «R» имеет удлиненную «ножку». Словесный элемент «ELECTRONICS» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поданном возражении указывается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №418609 воспроизводит коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, которое использовалось им с 1997 года.

Положения, изложенные в пункте 6 статьи 1252 Кодекса, устанавливают принцип «старшинства прав», в соответствии с которым, если различные средства индивидуализации (товарный знак и коммерческое обозначение) отказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В этой связи подлежит доказыванию наличие у лица, подавшего возражение, более ранних исключительных прав на коммерческое обозначение, тождественное или сходное с оспариваемым товарным знаком. Однако материалы возражения таких доказательств не содержат, а из имеющихся в деле документов усматривается, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака

использовали совместно длительное время элементы оспариваемого товарного знака в своей коммерческой деятельности.

Как следует из представленных материалов [2] и [17] ООО «Мир Антенн» и ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» были созданы практически одновременно в феврале и марте 2003 года, занимались аналогичными видами деятельности – производством и продажей антенной продукции. О совместном характере деятельности ООО «Мир Антенн» и ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» свидетельствует заключенный ими договор о совместной деятельности [10]. Представленные лицом, подавшим возражение, рекламные буклеты, фотографии с выставок [9] также свидетельствуют об участии в коммерческом обороте «группы компаний» - ООО «Мир Антенн» и ООО «ЭЛЕКТРОНИКС». На представленных photographиях присутствует общая информация «МИР АНТЕНН & «ELECTRONICS» и используется комбинированная эмблема, включающая элементы товарного знака по свидетельству №343084, принадлежащего ООО «Мир Антенн» и оспариваемого товарного знака ООО «ЭЛЕКТРОНИКС».

То же подтверждается и приложениями к договору на изготовление рекламной продукции от 16.09.2004, заключенного ООО «Мир Антенн» с Лопатиным И.М., в которых «Мир Антенн» и «ЭЛЕКТРОНИКС» упоминаются в качестве группы компаний и/или производственно-коммерческого объединения.

Что касается представленного заявления в налоговый орган [6], где на печати ООО «Мир Антенн» имеются элементы оспариваемого товарного знака, то необходимо отметить, что наличие на печати стилизованного изображения антенны не может свидетельствовать о введении какого-либо товара в гражданский оборот, следовательно, не может служить доказательством использования коммерческого обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, имеющиеся в деле материалы, свидетельствуют, что элементы оспариваемого товарного знака долгое время использовались ООО «Мир Антенн» и ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» в их совместной хозяйственной деятельности в области антенного оборудования. Совместное ведение хозяйственной деятельности и одновременное указание в рекламной продукции двух компаний не позволяет

коллегии палаты по патентным спорам придти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций оспариваемого товарного знака именно с деятельностью предприятия ООО «Мир Антенн».

Кроме того, необходимо отметить, что довод лица, подавшего возражение, о том, что коммерческое обозначение, воспроизводящее оспариваемый товарный знак, используется им с 1997 года, опровергается тем фактом, что ООО «Мир Антенн» было создано только в 2003 году.

Относительно вопроса авторства на элементы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, необходимо отметить, что установление авторских прав не относится к компетенции Роспатента и может быть разрешено в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Представленное лицом, подавшим возражение, договоры на изготовление рекламной продукции [8], заключенные с Лопатиным И.М., не являются авторскими договорами и, следовательно, не свидетельствуют о возникновении авторских прав на спорное обозначение у лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №418609 положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №418609.