

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 15.02.2013. Данное возражение подано ООО «Неватект» и ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» (далее – лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 451034, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 451034 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.01.2012 по заявке № 2010709989 с приоритетом от 30.03.2010 в отношении товаров 01-04, 06 классов МКТУ на имя компании «Турботект Лтд.», Швейцария (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 451034 представляет собой словесное обозначение «ТУРБОТЕКТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 21.02.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных товарам 07 класса МКТУ, с ранее зарегистрированными товарными знаками лица, подавшего возражение (ООО «Неватект»), по свидетельствам № 293795 (приоритет 18.06.2004) [1] и № 293796 (приоритет 18.06.2004) [2] (в возражении приводится подробный анализ однородности товаров 06 и 07 классов МКТУ);

- кроме того, перечень товаров 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака содержит товары, неправомерно включенные в данный класс, в связи с чем данные товары подлежат исключению из перечня;

- оспариваемый товарный знак сходен с элементом фирменного наименования лица, подавшего возражение (ЗАО «Турботект Санкт-Петербург»), право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров (в возражении приводится подробный анализ однородности товаров 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров, производимых указанным лицом);

- регистрация и использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ способны ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку знак сходен до степени смешения с элементом фирменного наименования ЗАО «Турботект Санкт-Петербург», производящего с 1999 года однородные товары, маркируемые тождественным и сходным до степени смешения товарными знаками (факт производства товаров установлен в решении Роспатента от 13.05.2011 по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293795).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 451034 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ: «трубы и материалы трубопроводные металлические, в том числе части, детали для сопл; системы впрыска в сопло, в частности для очистки и промывки турбомашин и для очистки и промывки компрессоров газотурбинных двигателей».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков №№ 293795, 293796, 451034 (1);
- распечатка из Большого энциклопедического политехнического словаря (2);
- копии страниц Предметного указателя «Лексико-семантического идентификатора...» (3);
- распечатка сведений из Интернет (4).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 28.05.2013, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- законодательство не предусматривает такого основания оспаривания правовой охраны как ошибочное отнесение товаров к тому или иному классу МКТУ;

- при анализе однородности лицом, подавшим возражение, неверно воспроизводится формулировка некоторых позиций товаров 06 класса МКТУ;

- правообладатель не может согласиться с однородностью сравниваемых товаров. Вместе с тем, правообладатель не возражает против сокращения перечня товаров путем замены слова «система» указанием на конкретные товары 06 класса МКТУ, например: «платформы сборные металлические, клапаны, трубопроводы металлические, резервуары металлические для впрыска в сопло»;

- товары 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не однородны товарам 07 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2], следовательно ООО «Неватект» не может быть признано лицом, заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку;

- как указано в возражении, ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» осуществляет производство и поставку моющих машин, однако доказательств данного вида деятельности, как и деятельности в области производства товаров, однородных товарам правообладателя, не представлено. В возражении также отсутствуют

доказательства регистрации указанного лица с данным фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого знака;

- согласно сведениям из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» является производство прочих машин и оборудования общего назначения, дополнительными видами деятельности являются: оптовая торговля, научные исследования, консультирование. Сведений, что указанные виды деятельности каким-либо образом связаны с производством товаров 06 класса МКТУ, возражение не содержит;

- довод о том, что в решении Роспатента от 13.05.2011 по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293795 установлен факт производства товаров ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» безоснователен. В данном решении устанавливался факт использования товарного знака в отношении ООО «Неватект», при этом лицензионный договор между этими компаниями был заключен 28.11.2011, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица 05.10.1988 для осуществления деятельности по производству и сбыту добавок к топливу и связанной с ними продукции (далее в отзыве приведены подробные сведения о деятельности правообладателя, в том числе по защите технологии промывки компрессоров газовых турбин в качестве ноу-хау и изобретений);

- также правообладатель обладает исключительными правами на знаки по международным регистрациям № 524156, № 819349, охраняемые во многих странах мира в отношении товаров 01, 02 и 04, а также 02, 03 и 04 классов МКТУ;

- начиная с 1995 года, технология правообладателя регулярно рекламируется в российских специализированных средствах массовой информации, в частности в журналах «Газовая промышленность» и «Электрические станции»;

- изложенное свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого знака на территории Российской Федерации не может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 451034.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка и копия основных сведений о юридических лицах (5);
- распечатки патентов № RU 2027074 C1, № RU 2323785 C2 (6);
- копия статьи на английском языке с переводом (7);
- копия гигиенического сертификата (8);
- распечатки международных регистраций № 524156, № 819349 (9);
- копии листов журнала «Газовая промышленность» (10).

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 28.05.2013, были дополнительно представлены выписки из ЕГРЮЛ (11).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (30.03.2010) товарного знака по свидетельству № 451034 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 14.4.3 Правил 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.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на заседании коллегии, состоявшемся 28.05.2013, правообладателем было представлено ходатайство о прекращении делопроизводства по возражению в связи с тем, что возражение подано двумя разными лицами, которые по-разному доказывают свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по разным основаниям. Так, указано, что ООО «Неватект» связывает свою заинтересованность с тем, что является правообладателем сходных знаков, а ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» - с тем, что является правообладателем сходного фирменного наименования. Из изложенного сделан вывод о наличии двух возражений, поданных двумя лицами по разным основаниям, и должно было быть уплачено две пошлины за принятие решения по результатам рассмотрения каждого возражения, а не одного.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано, поскольку законодательство не содержит запрета на подачу возражения от имени нескольких лиц по нескольким основаниям оспаривания правовой охраны товарного знака.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что ООО «Неватект» является правообладателем противопоставленных товарных знаков [1, 2] и ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» является обладателем прав на фирменное наименование, включающее словесный элемент «Турботект». Кроме того, указанные компании связывают хозяйственные взаимоотношения, о чем свидетельствуют лицензионные договоры между ними по знакам [1, 2].

Изложенное свидетельствует о том, что у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания данных юридических лиц незаинтересованными в подаче возражения от 15.02.2013.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ТУРБОТЕКТ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ: «сопла; трубы и материалы трубопроводные металлические, в том числе части, детали для сопл;

системы впрыска в сопло, в частности для очистки и промывки турбомашин и для очистки и промывки компрессоров газотурбинных двигателей».

Противопоставленный знак «TURBOTECT» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки».

Противопоставленный знак «ТУРБОТЕКТ» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал их фонетическое тождество, а в случае со знаком [2] и графическое тождество.

Анализ словарей русского и основных европейских языков (<http://slovari.yandex.ru>) позволил установить, что оба слова «ТУРБОТЕКТ/TURBOTECT» не имеют лексических значений, в связи с чем не представляется возможным провести их сопоставление по семантическому критерию сходства.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки и семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией палаты по патентным спорам установлено тождество обозначений.

Что касается товаров, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Возражение содержит довод о том, что товары: «трубы и материалы трубопроводные металлические, в том числе части, детали для сопел» неправомерно включены в перечень товаров 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку в данном классе присутствуют простые изделия, а товар «сопло» - это спрофилированный закрытый канал, который не может иметь части и детали. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данный довод не может быть учтен, поскольку в рамках основания оспаривания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса

анализируется однородность товаров, а не правомерность их включения в тот или иной класс МКТУ. Целесообразно также обратить внимание, что вопрос правомерности отнесения того или иного товара к определенному классу МКТУ не может быть разрешен палатой по патентным спорам, поскольку не является основанием оспаривания, исчерпывающий перечень которых приведен в статье 1512 Кодекса.

В возражении указано, что однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2] являются товары 06 класса МКТУ: «системы впрыска в сопло, в частности для очистки и промывки турбомашин и для очистки и промывки компрессоров газотурбинных двигателей» оспариваемого товарного знака.

Правовая охрана противопоставленным знакам [1, 2] предоставлена в отношении в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки».

Анализ перечисленных товаров показал, что они соотносятся как «род-вид», имеют одно и то же назначение (мойка - машина, приспособление для мытья, промывки чего-нибудь (тех.)), близкие условия реализации и круг потребителей, что позволяет признать данные товары однородными.

Довод правообладателя о том, что рассматриваемая позиция оспариваемого перечня товаров 06 класса МКТУ может быть сокращена путем замены слова «система» указанием: «платформы сборные металлические, клапаны, трубопроводы металлические, резервуары металлические для впрыска в сопло», не может быть признан обоснованным, поскольку назначение приведенных товаров не изменяется (для очистки и промывки турбомашин и для очистки и промывки компрессоров газотурбинных двигателей), что не опровергает вывод об однородности товаров.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу. Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений (в рассматриваемом случае – тождество), перечень товаров, которые признаются однородными, расширяется.

Установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1, 2] и однородность товаров 06 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. довод возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и отличительная часть фирменного наименования ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «ТУРБОТЕКТ», что обуславливает сходство сравниваемых средств индивидуализации.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

С материалами возражения не представлено сведений, которые могли бы свидетельствовать о дате регистрации данного юридического лица. Необходимо обратить внимание, что материалы (11), в которых подтверждается информация о том, что ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» было создано и зарегистрировано (30.03.1998) задолго до даты приоритета (30.03.2010) оспариваемого товарного знака, не могут быть приняты во внимание, поскольку данные документы не являются общедоступными словарно-справочными изданиями и были представлены дополнительно (пункт 2.5 Правил ППС).

Необходимо также отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено материалов, показывающих, что ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» фактически осуществляет какую-либо деятельность, в том числе по производству машин или устройств для мойки. Представленные лицом, подавшим возражение, материалы свидетельствуют только о том, что в данной области существует право на фирменное наименование (11) и осуществлены действия по приобретению права использования сходных товарных знаков (лицензионные договоры по товарным знакам [1, 2]).

Таким образом, в распоряжение коллегии палаты по патентным спорам не были представлены документы, подтверждающие, в отношении каких товаров использовалось фирменное наименование лица, подавшего возражение, и, следовательно, не возможно сделать вывод об их однородности с товарами, указанными в перечне оспариваемой регистрации. Также, не представлено материалов, которые могли бы свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что факт производства товаров ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» и использования на них обозначений «ТУРБОТЕКТ/TURBOTECT» установлен в материалах заявления о досрочном прекращении товарного знака по свидетельству № 293795, не может быть принят во внимание, поскольку не относится к существу рассматриваемого спора в рамках вопроса столкновения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования данного юридического лица. Кроме того, делопроизводство по каждому возражению или заявлению ведется самостоятельно, с учетом представленных в материалах конкретного дела документов.

В силу изложенного мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 15.02.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 451034 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ: «системы впрыска в сопло, в частности для очистки и промывки турбомашин и для очистки и промывки компрессоров газотурбинных двигателей».