

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, рассмотрела возражение от 11.12.2013, поданное ОАО «Стройтрансгаз», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425442, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2009729535 с приоритетом от 20.11.2009 произведена 13.12.2010 за №425442 на имя ООО «Московское предприятие по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов транспортировки газа», Московская обл., Ленинский р-н, пос. Газопровод (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из изображения вытянутого по горизонтали ромба, верхний угол которого срезан, внутри которого расположен еще один ромбовидный элемент меньшего размера, а также изображение кольца, расположенного в нижней части большого ромба, под которым размещен словесный элемент «МОССТРОЙТРАНСГАЗ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.12.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку, ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак нарушает возникшее ранее право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- согласно уведомлению по результатам экспертизы обозначения «СТРОЙТРАНСГАЗ/STROYTRANSغاز» по заявке №2012729731 указанное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «МОССТРОЙТРАНСГАЗ» по свидетельству №425442, зарегистрированным ранее в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

- согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица, выданного 25.05.1999, ОАО «Стройтрансгаз» образовано путем изменения типа акционерного общества, а именно ЗАО «Стройтрансгаз», зарегистрированного регистрационной палатой администрации г. Орла в связи с изменением местонахождения ЗАО «Стройтрансгаз», зарегистрированного Решением исполкома Совета народных депутатов г. Красногорска Московской области от 24.09.1990;

- в соответствии с уставом ОАО «Стройтрансгаз» основным видом деятельности общества является производство общестроительных работ, в том числе работы по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропередачи;

- согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) правообладатель оспариваемого товарного знака был зарегистрирован в качестве юридического лица 11.09.1997, т.е. позже, чем ОАО «Стройтрансгаз», подавшее возражение;

- ОАО «Стройтрансгаз» не предоставляло правообладателю оспариваемого знака право на использование своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации услуг;

- согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса в том случае, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются 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.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425442 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- заявка №2012729731 на регистрацию товарного знака и уведомление о ее поступлении [1];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства [2];
- изображение обозначения по заявке №2012729731 [3];
- товарный знак по свидетельству №425442 [4];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25.05.1999 [5];
- выписка из ЕГРЮЛ от 29.11.2013 относительно ООО «Мосстройтрансгаз» [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2014, представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425442, мотивированный следующими доводами:

- в 1974 году Московское управление магистральных газопроводов было преобразовано в производственное объединение «Мострансгаз», 24.04.1997 приказом Мострансгаз за №287 было учреждено ООО «Мосстройтрансгаз»;
- согласно сведениям из ЕГРЮЛ ООО «Мосстройтрансгаз» было внесено в государственный реестр 28.10.2002, а ОАО «Стройтрансгаз» - 11.12.2002, т.е.

правообладатель оспариваемого товарного знака был зарегистрирован раньше, чем лицо, подавшее возражение.

В связи с изложенным правообладатель считает, что следует отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №425442.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия приказа РАО «ГАЗПРОМ» от 02.04.1997 за №30 [7];
- копия приказа дочернего предприятия по транспортировке и поставкам газа «Мострансгаз» №287 от 24.04.1997[8];
- копии свидетельств о регистрации ООО «Мосстройтрансгаз» в качестве юридического лица [9];
- копия устава ООО «Мосстройтрансгаз» [10];
- выписка из ЕГРЮЛ ОАО «Стройтрансгаз» [11];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мосстройтрансгаз» [12].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.11.2009) приоритета оспариваемого товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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 по свидетельству №425442 представляет собой изобразительный элемент в виде неправильного многоугольника и расположенный под ним и выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «МОССТРОЙТРАНСГАЗ».

Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленного в возражении документа [5] следует, что ОАО «Стройтрансгаз» было зарегистрировано в качестве юридического лица 25.05.1999 (путем изменения типа акционерного общества ЗАО «Стройтрансгаз»,

зарегистрированного Регистрационной палатой администрации г. Орла, №1458 серия С от 21.10.98 в связи с изменением места нахождения ЗАО «Стройтрансгаз, зарегистрированного Решением исполкома Совета народных депутатов г. Красногорска Московской области от 24.09.1990). Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (20.11.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «МОССТРОЙТРАНСГАЗ» по свидетельству №425442 является сходным с частью фирменного наименования «СТРОЙТРАНСГАЗ» лица, подавшего возражение.

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих услуг: 37 класса МКТУ – «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; работы газослесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; ремонт запирающих устройств; строительство; сооружение и ремонт складов; строительство молотов; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации» и 42 класса МКТУ – архитектура; изучение технических проектов; инжиниринг; консультации по вопросам строительства, архитектуры; оформление интерьера; планирование городское; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая».

Что касается деятельности под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, то в данном случае материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака под фирменным наименованием ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ» оказывались какие-либо услуги, в том числе связанные со строительством и прокладкой магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, которые упоминаются в возражении. Все представленные лицом, подавшим возражение, документы, за исключением свидетельства о государственной регистрации юридического лица [5], касаются поданной им заявки на регистрацию товарного знака, оспариваемого товарного знака и его правообладателя и не относятся к деятельности ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ».

В связи с указанным не представляется возможным провести анализ однородности услуг, оказываемых под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, с вышеуказанными услугами 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак.

Отсутствие доказанной деятельности под фирменным наименованием ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака даже при наличии его сходства с частью указанного фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №425442, не может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке услуг.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражение от 11.12.2013 и оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №425442.