

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 16.12.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395018, поданное по поручению компании САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА МЕТАЛСКА РАДНЯ «СТУБЛИНА», Республика Сербия (далее – лицо, подавшее возражение, СЗМР «СТУБЛИНА»), при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке №2008708796 с приоритетом от 25.03.2008 был зарегистрирован 01.12.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №395018 в отношении товаров и услуг 06, 09, 35 классов МКТУ на имя ООО «Дверная Механика», 111020, Москва, Княжекозловский пер., 6 (далее – правообладатель). Согласно сведениям, внесенным в Госреестр 11.06.2013, адрес места нахождения ООО «Дверная Механика» был изменен на следующий: 107370, Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.8, корп. 4.

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, включающее стилизованную латинскую букву «S» и словесные элементы «STUBLINA», «СТУБЛИНА», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

В поступившем возражении от 16.12.2014 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №395018 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение (САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА МЕТАЛСКА РАДНЯ «СТУБЛИНА»), является компанией, созданной в Республике Сербия 10 марта 1997 г., при этом элемент «СТУБЛИНА» представляет собой фирменное наименование, а элементы САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА МЕТАЛСКА РАДНЯ - это организационно-правовая форма предприятия;

- с 2007 года и до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, и его аффилированное лицо – торговое предприятие Д.О.О. Стублина, Республика Сербия, в больших объемах поставляли для ООО «Дверная Механика» товары 06 класса МКТУ (дверную и оконную фурнитуру, замки);

- на имя лица, подавшего возражение, за №54060 с приоритетом от 24.08.2006 зарегистрирован комбинированный товарный знак в виде изображения латинской буквы «S» с расположенным под ним словесным элементом «stublina» для товаров и услуг 06, 35, 42 классов МКТУ, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- кроме того, лицу, подавшему возражение, принадлежит знак по международной регистрации №1087355, правовая охрана которого в отношении товаров и услуг 06, 35, 42 классов МКТУ действует на территориях Республики Беларусь и Казахстана, которые наряду с Россией являются членами Таможенного союза;

- на территории Республики Беларусь и Казахстана импортером продукции лица, подавшего возражение, фирмой Д.О.О. Стублина заключены дистрибьюторские соглашения с фирмами, находящимися в этих странах;

- таким образом, на одной таможенной территории двум разным юридическим лицам (СЗМР «СТУБЛИНА» и ООО «Дверная Механика») принадлежат права на сходные товарные знаки, охраняемые для однородных товаров и услуг;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак на дату регистрации воспринимался в качестве обозначения, принадлежащего СЗМР «СТУБЛИНА» и ассоциировался с фирменным наименованием этого лица, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №395018 на имя ООО «Дверная Механика» способствует введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг;

- данный вывод подтверждается социологическим опросом потребителей, проведенным ФГБУН Институт социологии Российской Академии наук.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395018 недействительным в отношении всех товаров и услуг.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

1. Копия решения Агентства о регистрации Республики Сербия;
2. Распечатка с сайта Патентного ведомства Республики Сербия сведений о товарном знаке №54060; копия выданного в Республике Сербия свидетельства №54060 на товарный знак;
3. Копия документов, относящихся к выставленному СЗМР «СТУБЛИНА» счету-фактуре №7 от 30.01.2007 г., включая заказ ООО «Дверная Механика», счет-фактура №7, таможенные декларации;
4. Копия документов, относящихся к выставленному СЗМР «СТУБЛИНА» счету-фактуре №11 от 16.02.2007 г., включая заказ ООО «Дверная Механика», счет-фактура №11, таможенные декларации;
5. Копия документов, относящихся к выставленному СЗМР «СТУБЛИНА» счету-фактуре №16 от 20.02.2007 г., включая заказ ООО «Дверная Механика», счет-фактура №16, таможенные декларации;
6. Копия документов, относящихся к выставленному Д.О.О. «СТУБЛИНА» счету-фактуре №20 от 12.03.2007 г., включая заказ ООО «Дверная Механика», счет-фактура №16, таможенные декларации;
7. Копия листов каталогов Стублина за 2006 , 2008 и 2014 г.г.;

8. Копия контракта №7 от 15 января 2008 г. между ООО «Дверная Механика» и Д.О.О. «Стублина»;

9. Распечатка сведений из сети Интернет;

10. Распечатка сведений о международной регистрации №1087355 из Базы данных Romarin с сайта WIPO;

11. Копия Заключения ФГБУН Институт социологии Российской Академии наук.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395018, свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Вместе с тем, представители правообладателя и лица, подавшего возражение, присутствовавшие на заседании коллегии, состоявшемся 24.06.2015, сообщили о том, что стороны по данному делу пришли к мировому соглашению.

Результатом мирового соглашения впоследствии явилась государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг. Так, согласно сведениям Госреестра, в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 29.07.2015 за №РД0177880, право на товарный знак по свидетельству №395018 передано компании Самостална занатска металска радња «Стублина», Стойник, 34307, Аранджеловац, Республика Сербия.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.03.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.09.2015 поступило письмо об отзыве возражения от 16.12.2014 в связи с переходом исключительного права на товарный знак по свидетельству №395018 на имя лица, подавшего возражение.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения от 16.12.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395018 по существу.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению от 16.12.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395018.