

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.12.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку «КОНВЕНТ» по свидетельству №320724, поданное от имени Кудакowa А.Д., Московская обл., г. Королев (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005708125/50 с приоритетом от 01.04.2005 зарегистрирован 09.02.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №320724 на имя ООО «КонВент», Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 65, к. 21 (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «КОНВЕНТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.12.2007 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №320724 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты регистрации оспариваемого товарного знака существовала организация ООО «КОНВЕНТ-М», в состав фирменного наименования которой входит слово «конвент»;

- упомянутая регистрация осуществляет однородные виды деятельности, в частности, оказывает услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц и снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), включая услуги оптовой и розничной торговли в области вышеупомянутых товаров».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №320724 товарного знака «КОНВЕНТ» недействительной в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- свидетельство о регистрации ООО «КОНВЕНТ-М» [1];
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года [2];
- информационное письмо об учете в ЕГРПО [3];
- приложение к информационному письму об учете в ЕГРПО [4];
- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата [5];
- копия трех страниц Устава ООО «Конвент-М» [6];
- договор поставки №1511/0401 [7];
- договор поставки №1612/0403 [8];
- договор поставки №19/07/0402 [9];
- договор поставки №5990 [10];
- товарная накладная №РНК-06634 [11];
- договор поставки №01/02 [12];
- товарная накладная №РН00000645 [13];
- договор №1 [14];
- товарная накладная №60 [15];
- товарная накладная №У-1339 [16];

- копии публикации из журналов «ТОВАРЫ И ЦЕНЫ» за 2004 г. №№29, 36, 46 [17];
- копии каталогов с выставок за 2004 г., 2005 г. [18];
- копии газеты «РОСТОВСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» №44 за 2004 г. [19].

На заседании коллегии, состоявшейся 01.10.2008 лицом, подавшим возражение, повторно были представлены дополнительные материалы [17-19].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №320724, ознакомленный в установленном порядке с возражением, 09.09.2008 представил свои доводы в защиту регистрации №320724. Доводы отзыва правообладателя сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №320724 зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц и снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), включая услуги оптовой и розничной торговли в области вышеуказанных товаров». Услуги 35 класса МКТУ являются сопутствующими товарам 11 класса МКТУ и оказываются при сбыте этих товаров;

- оспариваемые услуги 35 класса МКТУ являются терминами, описывающими рекламную деятельность или услуги по оказанию помощи различным предприятиям как таковые, и без привязки к конкретным товарам не могут быть классифицированы как однородные сопутствующим услугам, которые оказывают различные коммерческие предприятия при сбыте своих конкретных товаров;

- услуги «торговая деятельность» и «другие виды деятельности, не запрещенные законом», содержащиеся в Уставах большинства одноименных предприятий, не подразумевают запрет другим лицам на любую деятельность, связанную с иными товарами;

- ООО «Конвент-М», согласно приложенным к возражению материалам, занимается куплей-продажей товаров хозяйственно-бытового

назначения, такими как ведра, салфетки, губки для посуды, тазы, посуда и т.п.;

- правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляет деятельность, связанную с такими товарами как кондиционеры и различные устройства для вентиляции. При этом правообладатель оспариваемого товарного знака не является рекламной фирмой или фирмой, оказывающей помощь различным предприятиям. Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №320724, являются сопутствующими услугами, а не услугами, связанные с торговой деятельностью вообще;

- входящее в состав товарного знака слово «КОНВЕНТ» образовано от слов «КОНДИЦИОНЕРЫ» и «ВЕНТИЛЯЦИЯ», т.е. само по себе указывает на товары, для маркировки которых оно зарегистрировано, а не позаимствовано у фирменного наименования ранее зарегистрированной фирмы «КОНВЕНТ-М»;

- согласно сведениям Единого реестра фирменных наименований, только на территории Москвы зарегистрировано более сорока фирм, фирменное наименование которых включает слово «КОНВЕНТ», а на всей территории Российской Федерации из более двухсот, что доказывает, что слово «КОНВЕНТ» не является исключительным и оригинальным в области бизнеса;

- с учетом изложенного, такие товары как «водонагреватели, воздухонагреватели, котлы отопительные, кондиционеры» не однородны товарам хозяйственно-бытового назначения, таким как «тазы, вешалки, салфетки, щетки и т.п.»;

- товары 11 класса МКТУ «кондиционеры и устройства вентиляционные, тепловые», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и реализацию которых осуществляет правообладатель данного товарного знака, являются дорогостоящими товарами и распространяются, как правило, в соответствии с заключенными договорами, при этом потребитель предварительно детально изучает характеристики товара;

- реализуемые фирмой ООО «КОНВЕНТ-М» товары являются менее дорогостоящими товарами, не требуют специального ознакомления с их характеристиками и распространяются через различные магазины хозяйственных товаров, причем слово «КОНВЕНТ» не употребляется на вывеске магазина. Потребитель же мог прочесть слово «КОНВЕНТ» на упаковке товара в контексте с информацией о фирме-продавце или фирме-экспортере товаров, причем мелким шрифтом. Ввиду изложенного отсутствует вероятность смешения товаров и услуг правообладателя оспариваемого товарного знака и ООО «КОНВЕНТ-М»;

- основополагающим условием для отказа в регистрации товарному знаку является его тождественность зарегистрированному ранее фирменному наименованию (его части). Часть фирменного наименования «КОНВЕНТ-М» не является тождественной зарегистрированному комбинированному обозначению «КОНВЕНТ», который содержит дополнительно и графический индивидуализирующий элемент и, при этом, само слово оригинально выражено.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- сведения, полученные посредством Интернет-сети о деятельности компании ООО «КонВент», г. Владивосток [20];

- копии страниц газет, содержащих рекламу фирмы ООО «КонВент», г. Владивосток [21];

- копии 2-х страниц справочника «Деловой Владивосток» [22];

- копия лицензии на право осуществления деятельности [23];

- распечатка сведений из единого реестра юридических лиц [24].

Учитывая изложенное, правообладатель товарного знака по свидетельству №320724 просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану указанного товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 27.12.2007 убедительными.

С учетом даты приоритета 01.04.2005 заявки №2005708125/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №320724 является комбинированным и включает в свой состав изобразительный и словесные элементы. Словесный элемент представляет собой слово «КОНВЕНТ», выполненное буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Вместе с тем, первая и последняя буквы слова значительно больше остальных и изображены на переднем плане по сравнению с другими буквами слова. Кроме того, первая буква «К» изображена поверх изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного изображения вентилятора. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «КОНВЕНТ» по свидетельству №320724 тождественен части фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «КОНВЕНТ-М», зарегистрированного Московской регистрационной палатой 16.11.1995, т.е. до даты подачи товарного знака по свидетельству №320724.

Словесный элемент «КОНВЕНТ» также входит в состав фирменного наименования правообладателя оспариваемого товарного знака, фирмы ООО «КонВент». Вместе с тем в отзыве правообладателя товарного знака по свидетельству №320724 не содержится сведений о том, когда фирма «КонВент» получила право на свое фирменное наименование. Таким образом, не представляется возможным оспорить доводы лица, подавшего возражение, о том, что ООО «КОНВЕНТ-М», г. Москва получило право на фирменное наименование ранее правообладателя оспариваемого товарного знака.

Относительно однородности оспариваемых услуг 35 класса МКТУ необходимо отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству №320724 зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, в том числе вентиляторы [кондиционирование воздуха], [части установок для кондиционирования воздуха], воздухонагреватели, воздухоочистители, калориферы, камины комнатные, кондиционеры, приборы и установки: для очистки воздуха, для охлаждения, для тепловой обработки пищевых продуктов, для кондиционирования воздуха» и таких услуг 35 класса МКТУ как «продвижение товаров для третьих лиц и снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), включая услуги оптовой и розничной торговли в области вышеуказанных товаров». Как следует из представленных правообладателем оспариваемого товарного знака материалов [20-23], компания ООО «КонВент», г. Владивосток, осуществляет реализацию, а также проектирование, монтаж, установку и пуско-наладку вентиляции, котлов отопительных и кондиционеров таких иностранных фирм как «LG», «Tadiran», «Toiler». Одним из доводов правообладателя оспариваемого товарного знака в защиту принадлежащей ему регистрации был довод о том, что указанные в данной регистрации услуги являются сопутствующими товарам 11 класса МКТУ. Вместе с тем необходимо отметить, что кроме

услуг оптовой и розничной торговли товарами 11 класса, в перечне оспариваемого товарного знака присутствуют такие услуги как «продвижение товаров для третьих лиц и снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», без конкретизации в отношении каких именно товаров они оказываются. Указанные услуги подразумевают под собой торговую деятельность как таковую.

Согласно представленным материалам [4] предметом деятельности ООО «КОНВЕНТ-М», в частности, является оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; прочая оптовая торговля; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. Из материалов [13-19] следует, что фирма ООО «КОНВЕНТ-М» осуществляет торговлю товарами хозяйственного назначения для дома, сада и офиса отечественных и зарубежных фирм. Торговля указанными товарами осуществляется с оптового склада самообслуживания под вывеской Торговая компания «Конвент-М».

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что услуги, осуществляемые ООО «КОНВЕНТ-М», и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №320724 компании ООО «КонВент», представляют собой торговую деятельность, вследствие чего являются однородными.

Учитывая изложенное, доводы лица, подавшего возражение, являются обоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №320724 положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 27.12.2007, признать правовую охрану товарного знака «КОНВЕНТ» по свидетельству №320724 недействительной частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров: