

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 15.07.2013, поданное ООО «Термооптима», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726029, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «СИБЭНЕРГОТЕРМ» по заявке №2011726029 с приоритетом от 12.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.01.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «СИБЭНЕРГОТЕРМ» воспроизводит название предприятия «Завод «Сибэнерготерм» (г. Новосибирск, ул. Бердское шоссе, д. 61/2, <http://www.sibenergotherm.ru>), которое с 2009 г. производит товары, однородные заявленным. Так, завод «Сибэнерготерм» - ведущий производитель котельного оборудования, основным видом деятельности которого является производство и

реализация стальных твердотопливных котлов, работающих как на угле, так и на дровах.

Кроме того, заявленное обозначение «СИБЭНЕРГОТЕРМ» сходно до степени смешения с товарными знаками «ЭНЕРГОТЕРМ», «ENERGOTHERM» (свидетельства №355697, №355696 с приоритетом от 01.03.2007), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 11, 37, 42 классов МКТУ на имя ООО Научно-производственная фирма «КБ-ЭНЕРГО-ПРОЕКТ», 127171, Москва, Ленинградское ш., 15.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.07.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- завод «ЭНЕРГОТЕРМ» - это обозначение, под которым заявитель выступает на рынке;

- доменные имена sibenergotherm.ru, сибэнерготерм.ру принадлежат ООО «Термооптима», что подтверждается справкой ЗАО «РСИЦ» и выпиской с сайта whois.ru;

- по адресу г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61 располагаются производственные и торговые помещения ООО «Термооптима», что подтверждается договором купли-продажи нежилого помещения от 14.08.2009;

- из карты Новосибирска видно, что адрес «Бердское шоссе, 61» соответствует месту нахождения ООО «Термооптима» (по сути, в этом здании находится торговый зал, в котором предлагается к продаже произведенное заявителем оборудование);

- таким образом, регистрация заявленного обозначения «СИБЭНЕРГОТЕРМ» по заявке №2011726029 не способна ввести потребителя в заблуждение;

- правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №355697 и №355696 досрочно прекращена в отношении товаров и услуг 11, 37, 42 классов МКТУ вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-167018/2012, в этой связи указанные противопоставленные товарные знаки

более не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011726029 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 07, 11, 35, 37, 42 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- справка ЗАО «РСИЦ» о принадлежности доменных имен от 23.08.2012;
- выписка с сайта whois.ru;
- договор купли-продажи нежилого помещения от 14.08.2009;
- выдержка из публичной кадастровой карты;
- фрагмент из карты г. Новосибирска;
- решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-167018/12 от 15.05.2013;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Термооптима».

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.08.2011) поступления заявки №2011726029 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 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.

В соответствии с подпунктом 2 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, 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2011726029 является словесным и представляет собой слово «СИБЭНЕРГОТЕРМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 11, 35, 37, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «СИБЭНЕРГОТЕРМ» основано, в частности, на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «ЭНЕРГОТЕРМ» по свидетельству №355697 [1] и «ENERGOTHERM» по свидетельству №355696 [2].

Противопоставленные товарные знаки «ЭНЕРГОТЕРМ» и «ENERGOTHERM» по свидетельствам №355697 [1], №355696 [2] также являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам была предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений, основанное на фонетическом вхождении противопоставленных товарных знаков «ЭНЕРГОТЕРМ» [1] и «ENERGOTHERM» [2] в состав заявленного обозначения «СИБЭНЕРНОТЕРМ».

Анализ однородности товаров 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал их однородность, что заявителем также не оспаривается.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 25.01.2013.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для снятия указанных противопоставлений.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №355697 [1], №355696 [2] в отношении товаров 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ в связи с их неиспользованием, принятое на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 15.05.2013 по делу №А40-167018/12.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков [1], [2] в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров и услуг отсутствуют.

В отношении приведенных в решении Роспатента от 25.01.2013 доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Согласно приведенным в решении сведениям из сети Интернет заявленное обозначение «СИБЭНЕРГОТЕРМ» воспроизводит название Завода «Сибэнерготерм», осуществляющего производство котельного оборудования.

Вместе с тем из представленных в возражении материалов следует, что Завод «Сибэнерготерм» - это обозначение, под которым заявитель выступает на рынке по производству котельного оборудования. Компании заявителя принадлежат доменные имена sibenergotherm.ru и сибэнерготерм.рф. На сайте заявителя www.sibenergotherm.ru размещена информация о производимой предприятием продукции, в частности, котельном оборудовании. Заявителем также представлены документы, подтверждающие его право на недвижимое имущество, расположенное по адресу: Бердское шоссе, д. 61. Кроме того, из информации, приведенной в представленной распечатке карты города Новосибирска, усматривается, что адрес Бердское шоссе, д. 61/2 соответствует месту нахождения заявителя - ООО «Термооптима». Как указано в материалах возражения, по данному адресу располагается торговый зал, в котором представлено произведенное Заводом «Сибэнерготерм» оборудование.

В этой связи с учетом представленных заявителем документов у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для выводов о несоответствии заявленного обозначения «СИБЭНЕРГОТЕРМ» требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.07.2013, отменить решение Роспатента от 25.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011726029.