

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 26.05.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №483100, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Салаватский катализаторный завод», г.Салават (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011723594 с приоритетом от 22.07.2011 зарегистрирован 23.03.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №483100 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Каталитические Системы», 420080, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58, оф. 707 (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 03, 11, 19, 21 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение

«Движение к качеству и совершенству»



« »,.. изобразительная часть, которого представлена в виде шестиугольника, внутри которого расположен словесный элемент «Скат3», с правой стороны от которого сверху и снизу расположены две черты. Над

изобразительным элементом находится словесный элемент «Движение к качеству и совершенству», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 26.05.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что регистрация №483100 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение - Общества с ограниченной ответственностью «Салаватский катализаторный завод» (сокращенное наименование - ООО «СкатЗ»)- возникло с даты 02.12.2009 г. момент государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц;

- исключительное право ООО «СкатЗ», являющегося одним из ведущих в Российской Федерации производителем катализаторов и сорбентов для нефтяной, газовой, нефтехимической, химической и других отраслей промышленности, на фирменное наименование возникло ранее даты 22.07.2011 г. приоритета товарного знака «СкатЗ» по свидетельству № 413800;

- в соответствии с Уставом ООО «СкатЗ» (Приложение 2) видами деятельности общества являются производство химических продуктов, оптовая торговля химическими продуктами, производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах, оптовая торговля синтетическими смолами и пластмассами в первичных формах, оптовая торговля прочими химическими продуктами, оптовая торговля отходами и ломом и пр.;

- продукция, производимая ООО «СкатЗ», и товары, представленные в перечне товаров и услуг товарного знака «СкатЗ» по свидетельству № 483100, являются однородными;

- товарный знак «СкатЗ» по свидетельству № 483100 зарегистрирован в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как данный товарный знак является тождественным с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, которое зарегистрировано как

средство индивидуализации производителя, однородных товаров, ранее даты приоритета товарного знака;

- ООО «Салаватский катализаторный завод» осуществляет деятельность по производству и реализации на территории Российской Федерации химических продуктов, предназначенных для использования в промышленных, научных целях в целом ряде отраслей промышленности, а именно катализаторов, сорбентов, цеолитов, керамических изделий, стекла натриевого жидкого и других товаров. Производимая ООО «СкатЗ» продукция имеет широкий спрос у промышленных предприятий. ООО «СкатЗ» известно на рынке не только под своим полным фирменным наименованием - Общество с ограниченной ответственностью «Салаватский катализаторный завод», но и под своим сокращенным наименованием. Покупатели, поставщики и другие контрагенты, ведущие хозяйственную деятельность с лицом, подавшим возражение, в своей переписке используют наравне с полным наименованием и сокращенное фирменное наименование;

- лицо, подавшее возражение, активно использовало свое сокращенное наименование в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, в обращении с потенциальными потребителями продукции и т.п. до даты приоритета товарного знака «СкатЗ» по свидетельству № 483100;

- ООО «СкатЗ» имеет официальный сайт в сети Интернет, расположенный по адресу www.skatz.ru. Доменное имя представляет собой англоязычную транслитерацию сокращенного наименования общества и используется обществом с 27.05.2011г.;

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №483100 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- выписка из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания на товарный знак №483100 [1];

- выписка из Устава ООО «СкатЗ» [2];

- свидетельство о государственной регистрации ООО «СкатЗ» [3];
- информация об использовании ООО «СкатЗ» сокращенного фирменного наименования в хозяйственном обороте [4];
- справка о праве администрирования доменного имени от АО «Регистратор Р01» от 19.05.2016 г. [5].

В почтовый и юридический адрес правообладателя 02.06.2016 в установленном порядке были направлены уведомления о назначении даты заседания коллегии, назначенной на 15.08.2016. Корреспонденция, направленная правообладателю в два адреса, была возвращена почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения».

Таким образом, коллегия исчерпала возможность оповещения правообладателя о поступившем возражении. Правообладатель на указанную дату заседания не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (22.07.2011) оспариваемого товарного знака по свидетельству №483100 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №483100 и фирменное наименование. При этом лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное наименование. Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у общества с ограниченной ответственностью «Салаватский катализаторный завод» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №483100.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

«Движение к качеству и совершенству»



обозначение « _____ », изобразительная часть, которого представлена в виде шестиугольника, внутри которого расположен словесный элемент

«СкатЗ» с правой стороны от которого сверху и снизу расположены две черты. Над изобразительным элементом находится словесный элемент «Движение к качеству и совершенству», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Лицо, подавшее возражение, в качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №483100 указывает на нарушение его исключительного права на часть фирменного наименования «СкатЗ».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «СкатЗ» сходен до степени смешения с сокращенным фирменным наименованием «СкатЗ» лица, подавшего возражение [2-3]. Индивидуализация товаров правообладателя и лица, подавшего возражение происходит именно благодаря указанному обозначению, присутствующему в составе как товарного знака по свидетельству №483100, так и в фирменном наименовании лица, подавшего возражение.

Право на фирменное наименование возникло у общества с ограниченной ответственностью «Салаватский катализаторный завод» 02.12.2009 г. [3], то есть до даты приоритета (22.07.2011) оспариваемого товарного знака по свидетельству №483100.

Сходство оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, установлено по фонетическому и визуальному критериям сходства.

В материалах возражения присутствуют документы [2, 4, 5], которые свидетельствуют об осуществлении обществом с ограниченной ответственностью «Салаватский катализаторный завод» до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности по производству и реализации химической продукции, то есть товаров, однородных товарам 01 класса МКТУ, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака. Данные товары соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей.

Также, необходимо отметить, что из анализируемых выше документов [4] следует, что до даты приоритета оспариваемого знака лицо, подавшее возражение, активно и широко через своих дистрибьюторов использовало в своей деятельности обозначение «СкатЗ».

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Вместе с тем, в материалах возражения отсутствуют фактические доказательства, свидетельствующие об осуществлении ООО «СкатЗ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности по производству товаров, однородных товарам 03, 11, 19, 21 классов МКТУ, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

В связи с этим мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным в отношении товаров 03, 11, 19, 21 классов МКТУ.

Также следует отметить, что 18.08.2016 по результатам проведения заседания коллегии, поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражение, проанализированные выше, в связи с чем они не требуют дополнительного анализа.

Кроме того, в особом мнении были представлены сведения о том, что производимые лицом, подавшим возражение химические продукты используются иными производителями в промышленных целях при производстве различных товаров в различных областях хозяйственной деятельности (металлургии, газо и

нефтепереработке и другие), а не самим лицом, подавшим возражение, при производстве товаров однородных представленным в перечнях 03, 11, 19, 21 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Кроме того, представленные письма от потребителей продукции лица, подавшего возражение, не являются общедоступными словарно – справочными материалами и, следовательно не могут быть учтены в рамках настоящего возражения на основании пункта 2.5 Правил ППС. Согласно пункту 2.5 Правил «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №483100 недействительным в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.