

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 29.07.2011, поданное ОАО «Машиностроительная компания «Витязь», г. Ишимбай, Республика Башкортостан (далее - лицо, подавшее возражение, ОАО «МК «Витязь»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429294, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2009706015 с приоритетом от 25.03.2009 произведена 03.02.2011 за №429294 на имя ООО «Новые Технологии», Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде изображения прямоугольника, обрамленного декоративным орнаментом, внутри которого расположено слово «ВИТЯЗЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12, 13 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.07.2011 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне, 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:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и различительной части фирменного наименования показывает тождество их словесных элементов «Витязь»;

- в соответствии с уставом ОАО «МК «ВИТЯЗЬ» осуществляет, в частности, следующую деятельность: разработка, производство, эксплуатация, реализация, ремонт и гарантийное обслуживание машиностроительной продукции специального назначения, колесно-гусеничных машин; в том числе двухзвенных транспортеров;

- право на фирменное наименование, включающее словесный элемент «Витязь», возникло 07.06.2002 согласно Уставу ОАО «Ишимбайский завод транспортного машиностроения «Витязь» (ОАО «Витязь»), утвержденному общим собранием акционеров, протокол №1 от 31.05.2002 и зарегистрированному постановлением главы администрации г. Ишимбая и Ишимбайского района за №1154;

- ОАО «Ишимбайский завод транспортного машиностроения «Витязь» (ОАО «Витязь») является единственным учредителем ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» 14.09.2005 (см. Решение внешнего управляющего А.М. Юсупова, а также Устав ОАО «МК «Витязь» от 14.09.2005);

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных товарам, производимым лицом, подавшим возражение.

- в период с 2002 года по настоящее время лицо, подавшее возражение, производит колесно-гусеничные машины, в том числе двухзвенные транспортеры, подъемно-транспортное оборудование, однородное товарам 12 класса МКТУ, включенным в перечень оспариваемой регистрации.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- устав ОАО «Витязь» [1];
- решение внешнего управляющего ОАО «Витязь» А.М. Юсупова от 14.09.2005[2];
- устав ОАО «МК «Витязь», утвержденный 14.09.2005 [3];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 26.09.2005 [4];
- свидетельство о государственной регистрации ОАО «МК «Витязь» от 26.09.2005 [5];
- информационное письмо о включении в ЕГРПО от 02.04.2008 [6];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.07.2008 [7];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.01.2011 [8];
- выписка из ЕГРЮЛ от 17.06.2011 [9];
- документы о производственной деятельности ОАО «МК «Витязь»[10];
- страницы официального сайта в Интернете [11].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил письмо за подписью генерального директора, в котором выразил согласие с удовлетворением возражения, поданного ОАО «МК «Витязь», против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429294 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.03.2009) 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), права на которые в Российской Федерации возникли 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 №429294 представляет собой выполненное буквами русского алфавита слово «ВИТЯЗЬ», заключенное в прямоугольную рамку, выполненную в виде орнамента.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12, 13 и 32 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно: словесный элемент оспариваемого товарного знака является тождественным в отношении однородных товаров оригинальной части фирменного наименования 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; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1-9] следует, что ОАО «МК «Витязь» было зарегистрировано в качестве юридического лица 26.09.2005 г.

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 (25.03.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «ВИТЯЗЬ» по свидетельству №429294 является сходным с частью фирменного наименования «Витязь» на русском языке и «Vityaz» на английском языке.

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.

Как следует из представленных в возражении документов, в частности, из уставных документов ОАО «МК «Витязь» [3], а также в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), присвоенным организации, лицо, подавшее возражение, занимается производством транспортных средств. Представленные документы [10] и информация с сайта [11] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, является производителем уникальных двухзвенных гусеничных транспортеров, которые зарекомендовали себя в качестве надежного транспортного средства в условиях российского бездорожья, болот, низких и сверхнизких температур Севера, Сибири, Арктики и Антарктики, высоких температур песчаных пустынь Средней Азии и сверхвысокой влажности тропиков. Указанные товары являются однородными товарам 12 класса МКТУ: «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху» оспариваемой регистрации, поскольку относятся к одной родовой группе (транспортные средства).

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №429294 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, не

удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.07.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429294 недействительным в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.