

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 18.04.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СВЕБА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «СВЕБАШ» по свидетельству №385094, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008719034/50 с приоритетом от 16.06.2008 зарегистрирован 30.07.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №385094 на имя Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭнергоТехСервис», г. Челябинск (далее – правообладатель, ООО НПП «ЭнергоТехСервис») в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СВЕБАШ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 21.04.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «СВЕБАШ» по свидетельству № 385094 предоставлена в нарушение требований пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ООО «СВЕБА»), права на которое возникли ранее приоритета товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака - 10.11.2005.

- лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в области производства осветительного оборудования, в частности, аварийных осветительных установок, что свидетельствует об однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и товаров 11 и 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку;

- регистрация товарного знака на имя ООО НПП «ЭнергоТехСервис» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг ввиду широкой известности продукции ООО «СВЕБА», а в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации оказываются сходными и в результате этого могут быть введены в заблуждение потребители или контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «SVEBA» по свидетельству №336205, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака выступает Наличаев И.Б., являющийся также генеральным директором ООО «СВЕБА» и единственным его учредителем.

К возражению приложены:

1. устав;
2. сертификат соответствия;
3. копии статей из журналов;
4. дипломы и свидетельства об участии в выставках;
5. договоры купли-продажи (на поставку товаров), государственный контракт, товарные накладные, платежные поручения;

6. паспорт изделия и инструкция – «Осветительная установка «Световая башня»;
7. письма от организаций, касающиеся осуществления ремонта и обслуживания;
8. сведения о регистрации лицензионного договора.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №385094 недействительным полностью.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.07.2011, правообладатель присутствовал, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель осуществляет свою деятельность по производству аварийных осветительных установок с 2000 года под фирменным наименованием ЗАО Производственно-коммерческое предприятие «Энерготехсервис», а с октября 2005 года было открыто ООО Научно-производственное предприятие «ЭнергоТехСервис», к которому перешло право на производство осветительных установок и право на коммерческое обозначение;

- коммерческое обозначение «СВЕБАШ» использовалось с 05.05.2000 путем указания на бланках, счетах, в объявлениях и рекламе, на товарах и их упаковках до даты регистрации предприятия ООО «СВЕБА»;

- ранее ООО «СВЕБА» не предъявляло претензий;

- лицо, подавшее возражение, стало вести свою деятельность по реализации продукции на спорных территориях позднее правообладателя оспариваемого товарного знака, изначально территория производственной деятельности не совпадала (Москва – г. Челябинск);

- коммерческое обозначение «СВЕБАШ» не является тождественным фирменному наименованию ООО «СВЕБА» и товарному знаку «SVEBA», а сравнительный анализ фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «СВЕБА», товарного знака «SVEBA» и коммерческого обозначения «СВЕБАШ» показал отсутствие сходства;

- лицо, подавшее возражение, не представило ни единого документа, свидетельствующего об использовании товарного знака «SVEBA» в том виде, в котором он зарегистрирован;

- правообладатель представил документы по поиску в платной базе товарных знаков, из которых видно, что при задании в области запроса слова «СВЕБА», база не нашла этого слова в своем поисковике.

К отзыву приложены:

- распечатка из поисковой системы ФИПС;
- уставы, свидетельства о регистрации и перерегистрации ;
- письма;
- договоры на участие в выставках;
- договор купли-продажи;
- сертификаты;
- отзывы;
- письма-заказы, счета-фактуры, товарные накладные;
- паспорт и инструкция, технические условия;
- договор на проведение сертификации;
- дилерское соглашение;
- выписка из ЕГРЮЛ.

С учетом изложенного правообладатель просит рассмотреть поданное возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (16.06.2008) заявки №2008719034/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 3 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.5.1 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

СВЕБАШ

Оспариваемый товарный знак

представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавным шрифтом буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Датой приоритета является 16.06.2008. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 11 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Законодательством установлено, что для признания несоответствия товарного знака условиям охраноспособности, предусмотренным положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, должно иметь место не только тождество или сходство охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования с оспариваемым товарным знаком, но и наличие ранних прав на это фирменное наименование, а деятельность должна быть однородной товарам и услугам.

Исходя из смысла статьи 1474 Гражданского кодекса РФ, фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагает участие такого лица в хозяйственном обороте, т.е. во внешней деятельности той или иной организации.

Как следует из представленного устава и информации из ЕГРЮЛ ООО «СВЕБА» было зарегистрировано в качестве юридического лица 10.11.2005 Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве.

Таким образом, установленным фактом является возникновение права на фирменное наименование лица, подавшего возражение, ранее приоритета оспариваемого товарного знака (16.06.2008).

Анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставляемым фирменным наименованием показал следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1473 Кодекса фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Наименованием в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, является элемент «СВЕБА».

Часть фирменного наименования (СВЕБА), полностью входящая в состав оспариваемого товарного знака (СВЕБАШ), обуславливает сходство сравниваемых фирменного наименования и товарного знака.

Представленные в возражении материалы свидетельствуют о производстве и реализации [5] ООО «СВЕБА» аварийных осветительных установок, световых башен в адреса третьих лиц в 2006 и 2007 годах, участие в крупных выставках [4],

проходящих в различных городах России в 2006, 2007, 2008 годах. Информация о деятельности ООО «СВЕБА» была опубликована в журналах и каталогах («FORBES» за 01.2006, «Самоходные машины» за 2006 год, «Вестник МЧС», «ТСР» за 09.2006, 01.2007, «Точка опоры» за 10.2006 и т.п.

Согласно материалам [7] ООО «СВЕБА» оказывало услуги по ремонту и установке осветительного оборудования третьим лицам.

Вышеперечисленные товары и услуги соотносятся с товарами 11 и услугами 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №385094, как относящиеся к одному виду, назначению, одной области деятельности, имеющие общий круг потребителей и способ их оказания.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что ООО «СВЕБА» выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, а публикация в прессе о деятельности свидетельствует о широкой известности Общества в связи с производством, продажей, ремонтом и обслуживанием аварийных осветительных установок ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Применение обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, применяемое в отношении тех же товаров и услуг, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, связанные с этим товаром.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что оспариваемый товарный знак является сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, зарегистрированным ранее даты приоритета товарного знака, а область деятельности лица, подавшего возражение, совпадает с товарами 11 и услугами 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, что приводит к смешению на рынке и существует реальная возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что свидетельствует о неправомерности регистрации товарного знака как противоречащей требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает также на противоречие регистрации товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку

существует товарный знак по свидетельству №336205, имеющий более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров.

Анализ сходства показал следующее.

S V E B A

Противопоставляемый товарный знак

по свидетельству №336205 является словесным, выполненным заглавными буквами английского алфавита стандартным шрифтом. Датой приоритета является 26.01.2006. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ - устройства для освещения, в том числе для аварийного освещения, лампы электрические, отражатели для ламп, патроны для электроламп, подвески для ламп, приспособления защитные для осветительных приборов, рассеиватели света, торшеры, фонари, светильники плафонные потолочные, трубки газоразрядные для освещения электрические, трубки для ламп, трубки люминесцентные, фонари, фонари осветительные, установки осветительные мобильные. Правообладателем товарного знака является Наличаев Илья Борисович, единственный учредитель лица, подавшего возражение, и его генеральный директор. Кроме того, между правообладателем и ООО «СВЕБА» заключен лицензионный договор на использование товарного знака, зарегистрированный Роспатентом за №РД0065710, что свидетельствует о правомерности противопоставления товарного знака по свидетельству №336205 в данном возращении.

Анализ на фонетическое сходство сравниваемых знаков показал наличие их сходства ввиду полного фонетического вхождения элемента «SVEBA» в состав оспариваемого товарного знака. Наличие окончания «Ш» в оспариваемом товарном знаке не придает ему достаточной отличительной способности, приводящей к несмешению обозначений.

Исполнение сравниваемых товарных знаков стандартными шрифтами усиливает их сходство, однако, графический критерий исполнения играет второстепенную роль при оценке словесных обозначений.

Анализ семантического сходства провести не представляется возможным ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений «СВЕБАШ» и «SVEBA» лексических значений.

Анализ однородности товаров 11 класса МКТУ показал их однородность, поскольку сравниваемые товары представляют собой осветительные установки и приборы, относящиеся к одному виду и имеющие общее назначение и круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки признаны коллегией Палаты по патентным спорам сходными, а сравниваемые товары 11 класса МКТУ однородными, что свидетельствует о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, как противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы правообладателя являются неубедительными ввиду следующего.

Как утверждает правообладатель, обозначение «СВЕБАШ» является коммерческим обозначением, которое он начал использовать с 05.05.2000 путем указания на бланках, счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и их упаковках.

Однако, понятие коммерческого обозначения, и соответственно его правовая охрана, возникли только с введением части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть с 01.01.2008, в то время как исключительное право на фирменное наименование ООО «СВЕБА» возникло в 2005 году.

Таким образом, аргументы правообладателя об использовании им обозначения «СВЕБАШ» задолго до появления зарегистрированного фирменного наименования ООО «СВЕБА», а также товарного знака по свидетельству №336205, не соответствуют требованиям законодательства, являются необоснованными и не влияют на выводы коллегии Палаты по патентным спорам о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка правообладателя на результаты поиска в Базе поиска ФГБУ ФИПС, являются несостоятельными, результат поиска, полученный правообладателем, не является правовым основанием для признания обозначений несходными.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.04.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №385094 недействительным полностью.