

**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 13.04.2011, поданное компанией ŞEM LASTİK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ŞEM LASTİK A.Ş.), Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №369601, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007738449/50 с приоритетом от 10.12.2007 зарегистрирован 16.01.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №369601 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «АРМАЗ», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника синего цвета, внутри которого расположен словесный элемент «Se-M», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, причем верхняя перекладина буквы «S» продлена горизонтально над словом, и под словом расположена горизонтальная черта белого цвета, соединенная с серединой нижней перекладины буквы «S». Справа от буквы «M» расположен неохраняемый элемент ® белого цвета.

В Палату по патентным спорам 15.04.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №369601 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства,

мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания ŞEM LASTİK A.Ş. была основана в 1972 году, и основным направлением деятельности компании является производство резиновых шумовиброгасящих соединений и комплектов запасных частей для ремонта подвески и опор силовых агрегатов из резины и сплавов металла с каучуком;

- обозначение, используемое компанией ŞEM LASTİK A.Ş. для маркировки собственной продукции, были зарегистрированы компанией в различных вариациях в качестве товарных знаков в Турции;

- деятельность компании ŞEM LASTİK A.Ş. на российском рынке началась в 2004 году с поставок на территорию Российской Федерации партии товаров, о чем свидетельствуют соответствующие счета-фактуры, таможенные декларации и иные документы;

- в 2004 и 2005 годах компания ŞEM LASTİK A.Ş. была участником крупнейшей специализированной выставки Moscow International Motor Show;

- с целью подтверждения качества поставляемой продукции компания ŞEM LASTİK A.Ş. осуществила сертификацию своей продукции в Российской Федерации;

- все поставляемые на территорию Российской Федерации товары компании ŞEM LASTİK A.Ş. маркируются обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку;

- товары, для которых компания ŞEM LASTİK A.Ş. использует указанное обозначение, и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №369601, являются однородными, что способствует введению потребителя в заблуждение относительно его производителя;

- информация о компании ŞEM LASTİK A.Ş. и производимой ею продукции активно распространяется ее российскими дистрибьюторами, а также отдельное внимание уделяется распространению информации через Интернет-ресурсы;

- вследствие активного продолжительного использования своего фирменного наименования компания ŞEM LASTİK A.Ş. получила право на часть фирменного наименования ŞEM, которое является его дистинктивной частью, задолго до даты

приоритета оспариваемого товарного знака, в котором воспроизводится словесный элемент ŞEM;

– в результате фактического использования фирменного наименования ŞEM для маркировки автомобильной продукции данное обозначение в сознании потребителя устойчиво ассоциируется с конкретным производителем и экспортером ŞEM LASTİK A.Ş., поэтому при столкновении двух обозначений потребитель может рассматривать оспариваемое обозначение как принадлежащее компании ŞEM LASTİK A.Ş.;

– использование правообладателем оспариваемого товарного знака приведет к затрагиванию деловой репутации компании ŞEM LASTİK A.Ş.: это связано с тем, что качество продукции может быть значительно ниже того качества, которое обеспечивает в отношении своей продукции компания ŞEM LASTİK A.Ş., и потребитель при покупке такого товара ошибочно воспримет его в качестве продукта компании ŞEM LASTİK A.Ş..

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №369601 недействительной в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению были приложены следующие документы:

- информация о компании ŞEM LASTİK A.Ş. [1];
- сертификат образца ISO 9001:2000 [2];
- сертификат образца ISO 9001:2008 [3];
- сертификат образца ISO 14001:2004 [4];
- сертификат образца ISO/TS 16949:2002 [5];
- сертификат образца TUV CERT [6];
- сведения касательно регистраций обозначений, содержащих элемент SE-M, на имя компании ŞEM LASTİK A.Ş. в Турции[7];
- информация о выставках MIMS-2004 и MIMS-2005 [8];
- документы, подтверждающие осуществление поставок продукции компании ŞEM LASTİK A.Ş. за 2004-2011 года [9];
- копия сертификата соответствия №РОСС TR.MT32.B00635 [10];
- материалы Интернет-ресурсов [www.avto.pro](http://www.avto.pro), [www.armtek.ru](http://www.armtek.ru), [www.ti-parts.ru](http://www.ti-parts.ru), [www.motorzona.ru](http://www.motorzona.ru), [www.ers-parts.ru](http://www.ers-parts.ru), [www.mehanika.ru](http://www.mehanika.ru), [www.korona-avto.ru](http://www.korona-avto.ru), [www.tisauto.ru](http://www.tisauto.ru) [11];

- копия свидетельства о международной регистрации №1021585 и копия уведомления ВОИС о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации [12].

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки в установленном порядке были направлены уведомления от 05.05.2011 о дате заседания коллегии, назначенной на 17.06.2011, с копией возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №369601 включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция), Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – 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).

Согласно статье 8а Конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Согласно статье 2 Конвенции в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона и абзацем 2 пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Согласно доводам возражения от 13.04.2011 оспариваемый товарный знак по свидетельству №369601 воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования компании ŞEM LASTİK A.Ş., исключительное право на которое возникли у нее ранее даты приоритета оспариваемого знака. Следует отметить, что право на фирменное наименование определяется в учредительных документах юридического лица и возникает с момента его регистрации в реестре наименований предприятий. В связи с чем отсутствие в материалах возражения документов, устанавливающих право на фирменное наименование ŞEM LASTİK A.Ş., не позволяет определить время возникновения исключительного права на такое фирменное наименование. Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не имеет возможности для установления старшего права и, следовательно, не имеет оснований для вывода о несоответствии зарегистрированного товарного знака №369601 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №369601 оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона. Указанный довод лицо, подавшее возражение, аргументирует тем, что при покупке товара, маркируемого обозначением «SE-M», потребитель будет полагать, что такая продукция

выпускается компанией ŞEM LASTİK A.Ş., поскольку последняя хорошо известна потребителю.

Анализ материалов [1-11], представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение доводов о способности товарного знака по свидетельству №369601 вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, показывает, что комбинированное обозначение, соответствующее оспариваемому товарному знаку, использовалось компанией ŞEM LASTİK A.Ş. для маркировки произведенных ею товаров, однородных товарам 12 класса МКТУ, задолго до даты (10.12.2007) подачи заявки №2007738449/50.

Согласно материалам возражения основным направлением деятельности компании ŞEM LASTİK A.Ş. является производство и продажа резинометаллических деталей для автомобильной промышленности. Компания имеет сертификаты соответствия системы качества международному стандарту [2-6], что свидетельствует о результативности системы менеджмента качества при выполнении требований потребителей товаров и способности организации удовлетворять требования всех заинтересованных сторон (в том числе потребителей).

С целью продвижения своих товаров на рынке комплектующих для автомобилей компания ŞEM LASTİK A.Ş. принимала участие в крупных международных выставках, в том числе, проводимых в 2004-2005 годах в Российской Федерации. Участие компании ŞEM LASTİK A.Ş. в выставках способствовало узнаваемости российскими потребителями продукта, маркированного обозначением со словесным элементом «SE-M», как товара, произведенного турецкой компанией ŞEM LASTİK A.Ş..

Кроме того, информация о компании ŞEM LASTİK A.Ş. и производимой ей продукции активно распространялась через Интернет-ресурсы [11], что также способствовало узнаваемости продукции компании ŞEM LASTİK A.Ş., маркированной обозначением со словесным элементом «SE-M», и расширению круга потребителей этой продукции.

На территорию Российской Федерации компания ŞEM LASTİK A.Ş. поставляет свою продукцию, начиная с 2004 года [9]. Представленные счета-фактуры на крупные заказы подтверждают востребованность продукции компании ŞEM LASTİK A.Ş. на российском рынке. Востребованность товара компании ŞEM LASTİK A.Ş. свидетельствует о том, что в сознании потребителя комбинированное обозначение со словесным элементом

«SE-M» устойчиво ассоциируется с конкретным производителем ŞEM LASTİK A.Ş.. В этой связи потребитель может рассматривать оспариваемый товарный знак как принадлежащий компании ŞEM LASTİK A.Ş.. Таким образом, регистрация товарного знака, тождественного обозначению, использовавшемуся для маркировки товаров, произведенных компанией ŞEM LASTİK A.Ş. до даты приоритета оспариваемого знака, способна вводить потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товара.

С учетом вышеизложенного, коллегия признает обоснованным мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого комбинированного обозначения, ранее использовавшегося для маркировки однородных товаров, производимых турецкой компанией ŞEM LASTİK A.Ş., будет вводить потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товара, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 13.04.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №369601 недействительным полностью.**