

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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 380408, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭТИС-СЕРВИС», г.Омск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007739423/50 с приоритетом от 14.12.2007 зарегистрирован 26.06.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №382408 на имя Индивидуального предпринимателя Кабанова Аркадия Аркадьевича, г.Омск (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 11 и услуг 35,37, 38 и 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, и представляет собой словесную аббревиатуру «ЭТИС», где «ЭТ» - энергосберегающие технологии, а «ИС»- инженерные системы, выполненную оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании серо-голубого и красного цветов.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 17.08.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 382408 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «ЭТИС», зарегистрированное в качестве товарного знака является тождественным различительной части охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования «ЭТИС – СЕРВИС», права на которые в отношении однородных услуг возникли у Общества с ограниченной ответственностью «ЭТИС-СЕРВИС», ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 382408;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, состоит из организационно –правовой формы, и оригинальной части «ЭТИС – СЕРВИС», причем слово «СЕРВИС» обозначает род деятельности и не обладает различительной способностью, и только слово «ЭТИС» служит средством индивидуализации юридического лица;

- прилагаемые к возражению документы свидетельствуют о том, что ООО «ЭТИС-СЕРВИС» с 2001 года до настоящего времени осуществляет услуги, однородные услугам 35, 37 и 42 классов МКТУ, реализуя при этом свое право на фирменное наименование;

- датой регистрации фирменного наименования является 15.02.2001, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

- непрерывность деятельности ООО «ЭТИС – СЕРВИС» с 2001 года по декабрь 2007 года и по настоящее время подтверждается документами, отражающими налоговую отчетность предприятия, заверенными штампами Инспекции Федеральной налоговой службы;

- основными видами деятельности лица, подавшего возражение, являются строительство зданий и сооружений до 40 метров; производство отделочных работ; санитарно – технические работы; деятельность по обеспечению работоспособности котельных; работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, в том числе, систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, водопроводных систем и оборудования, установка приборов учета и контроля.;

- существует принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности услуг, оказываемых правообладателем товарного знака «ЭТИС» и ООО «ЭТИС-СЕРВИС», одному лицу. Опасность смешения

усиливается, так как лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют свою деятельность в одном регионе;

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЭТИС» по свидетельству №382408 в отношении всех услуг 35 и 37 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям».

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
- 2 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
- 4.Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
5. Копия Уставов ООО «ЭТИС – СЕРВИС» в разных редакциях;
6. Копии патентов на право применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности;
7. Копии налоговых деклараций;
8. Копии договоров аренды нежилого помещения;
9. Копия информационного письма;
10. Копия Лицензии;
11. Копии договоров;
12. Копии товарных накладных;
13. Копии актов приемки;
14. Копия свидетельства «О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- на дату регистрации товарного знака по свидетельству №382408 правообладатель А.А. Кабанов был учредителем в нескольких предприятиях, в фирменные наименования которых входит словесный элемент «ЭТИС»: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Этис», дата регистрации 17.03.1994, Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-конструкторское бюро «ЭТИС-автоматика», дата регистрации 24.09.2007, Общество с ограниченной ответственностью «ЭТИС _Инженерно-Технический центр», дата регистрации 20.12.2007, в которых А.А.Кабанов с 2007 года являлся единственным участником и генеральным директором;

- помимо общего руководства деятельностью Обществ к компетенции генерального директора относится: разработка стратегических программ экономического и социального развития общества, контроль за ходом реализации программ, заключение сделок от имени общества и выдача доверенности;

- ООО «НПФ ЭТИС» оказывает услуги, относящиеся к услугам 35,37, 42 классов МКТУ;

- Кабанову Аркадию Аркадьевичу принадлежат исключительные права на графическую разработку товарного знака по свидетельству №382408, согласно договору авторского заказа от 03.02.2001 года;

- до декабря 2007 года у ООО «НПФ ЭТИС» и ООО «ЭТИС-СЕРВИС» было два учредителя с долями по 50% каждый: А.А.Кабанов и Пашковский А.Н. После взаимной уступки долей в ООО «НПФ «Этис» и ООО «ЭТИС-СЕРВИС» генеральным директором и единственным участником в ООО «НПФ «ЭТИС» стал А.А.Кабанов. Одновременно по договору от 12.12.2007 купли-продажи доли в ООО «ЭТИС-СЕРВИС» А.А.Кабанов передал свою долю в уставном капитале бывшему партнеру, а сейчас единственному участнику А.Н.Пашковскому;

- на дату регистрации оспариваемого товарного знака А.А.Кабанов являлся единственным участником (начиная с 17.03.1994) ООО «НПФ «ЭТИС»;

- в связи с судебными тяжбами, инициированными бывшим учредителем А.Н.Пашковским, ООО «НПФ «Этис» было ликвидировано и согласно выписке из

ЕГРЮЛ от 11.10.2011 исключено из реестра с 27.12.2010, вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы:

15. Копия свидетельств ОГРНИП;
- 16 Копии справки ИФНС;
17. Копия выписки из ЕГРИП;
- 18.Копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «НПФ «Этис»;
19. Копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «ПКБ «ЭТИС» - автоматика»;
- 20..Копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «ЭТИС-ИТЦ»;
21. Копия уставных документов ООО «НПФ «Этис»;
22. Копия учредительного договора ООО «ЭТИС-СЕРВИС»;
30. Копии договоров купли – продажи долей в ООО «НПФ «Этис» и ООО «ЭТИС-СЕРВИС»;
31. Копии доверенностей, выданные А.Н. Пашковскому;
- 32.Копии лицензионных договоров №375, 376на проведение ООО «НПФ «Этис» работ по контролю за соблюдением условий осуществления лицензируемой деятельности по ремонту средств измерений;
33. Копия уведомления Госстроя №10-04 о выдаче лицензии;
34. Копия лицензий на проектирование зданий и сооружений;
35. Копия заявки № 2007741330;
36. Копия Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа;
37. Копия определения Арбитражного суда Омской области;
38. Копия кассационного определения Омского областного суда;
39. Копия Государственного контракта № 2К на оказание услуг ООО «НПФ «ЭТИС» по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета тепловой энергии;
40. Отзыв Министерства строительства и ЖКХ Омской области;
41. Рекомендация ООО «НПФ «ЭТИС» от Законодательного собрания Омской области;
42. Рекомендация ООО «НПФ «ЭТИС»;
43. Диплом Международной выставки «ИнтерСиб»;
44. Рекомендательное письмо ГУЗОО ОКБ;

45. Рекомендательное письмо МУП «Теплокоммунэнерго»;
46. Рекомендательное письмо Министерства культуры Омской области;
47. Благодарственное письмо Главы Советского АО г.Омска;
48. Образцы рекламной продукции ООО «НПФ «Этис»;
49. Копия протокола допроса свидетеля Тупоногова А.С.;
52. Копия заявления свидетеля Хитрина С.И.;
51. Копия страниц сайта правообладателя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 382408.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, отсутствовало.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы неубедительными.

При определении охраноспособности товарного знака коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась законодательством, действующим на дату приоритета товарного знака.

С учетом даты (14.12.2007) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила), а также Гражданский кодекс Российской Федерации.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой словесный элемент «ЭТИС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы «Т» и «И» выполнены более крупно по отношению к буквам «Э» и «С». Буква «Э» закрыта дугой серого цвета. Правовая охрана предоставлена в сочетании серого, белого, красного и синего цветов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и 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, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указано выше, основанием для подачи настоящего возражения явилось наличие фирменного наименования лица, подавшего возражение, часть которого тождественна оспариваемому товарному знаку.

В результате анализа материалов, имеющихся в деле, и доводов лица, подавшего возражение, и правообладателя коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 382408 с приоритетом от 14.12.2007 зарегистрирован 26.06.2009 на имя Кабанова Аркадия Аркадьевича.

Согласно представленной выписки из ЕГРЮЛ [1] Общество с ограниченной ответственностью «ЭТИС-СЕРВИС» было зарегистрировано 15.02.2001, участниками которого, согласно Учредительного договора ООО «Этис – Сервис» [22], были Кабанов Аркадий Аркадьевич (правообладатель) с долей 50 % и Пашковский Аркадий Наумович.

В декабре 2007 года Кабанов А.А. продал свою долю участия в ООО «ЭТИС – СЕРВИС» Пашковскому А.Н., в результате чего с 12.12.2007 последний стал единственным учредителем.

Вместе с тем, Кабанов Аркадий Аркадьевич является единственным учредителем предприятий, которые были зарегистрированы до даты приоритета оспариваемой заявки - ООО «НПФ «Этис» дата регистрации 17.03.1994, ООО «ПКБ «ЭТИС – автоматика» с датой регистрации 24.09.2007, оригинальной частью которых также является словесный элемент «ЭТИС».

Осенью 2007 года была создана Группа компаний «ЭТИС» на базе Научно – производственной фирмы «ЭТИС», учредителем которой является Кабанов А.А. . В состав группы входят: ООО «НПФ «Этис», ООО «Этис – автоматика» и ООО Инженерно – Технический Центр «ЭТИС» и ООО «Омсктехпром».

Деятельность Группы компаний «ЭТИС» осуществляется в области внедрения оборудования для коммерческого и технологического учета энергоносителей, в области автоматизации систем теплоснабжения и энергоаудита, проектирования и монтажа инженерных систем зданий и сооружений.

Стоит также отметить, что в феврале 2001 года для осуществления своей деятельности Кабановым А.А. (далее –Заказчик) был заключен договор с Тупоноговым Александром Степановичем (далее – Исполнитель), согласно которому в соответствии с заданием Заказчика на возмездной основе Исполнитель должен разработать оригинальное графическое решение обозначения со словесным элементом «ЭТИС». Все исключительные права на любое использование в гражданском обороте разработанной Исполнителем графики были переданы Заказчику [49].

Таким образом, в распоряжении Палаты по патентным спорам имеются документы, подтверждающие, что до даты подачи заявки №2007739423 с 17.03.1994 правообладатель товарного знака «ЭТИС» по свидетельству № 382408 являлся учредителем ООО «НПФ «ЭТИС», оригинальная часть которого тождественна оспариваемому товарному знаку

Кроме того, Кабанову А.А. принадлежат исключительные права на использование в гражданском обороте разработанного по его заказу обозначения «ЭТИС», принадлежащие ему по договору от 03.02.2001.

Резюмируя доводы лица, подавшего возражение, и материалы, имеющиеся в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам, пришла к следующему выводу.

На основании положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения, и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, и, с учетом имеющихся в распоряжении Палаты по патентным спорам документов, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №382408 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 17.08.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 382408.