

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 14.02.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Омега Трейд», г.Люберцы (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449063, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010728236 с приоритетом от 01.09.2010 зарегистрирован 13.12.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №449063 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аксай», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «ОМЕГА OMEGA» является словесным, выполненным стандартным шрифтом в две строки буквами латинского и русского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.02.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449063 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, Общество с ограниченной ответственностью «Омега Трейд», было зарегистрировано в 2005 году. ООО «Омега Трейд» осуществляло реализацию различного вида и марок светотехнического

оборудования, являясь мультибрендовой компанией;

- ООО «Омега Трейд» приобрело доменное имя в зоне RU, а именно www.omegalight.ru. Выбор доменного имени связан с фирменным наименованием, а также с деятельностью компании продаж светотехнического оборудования;
- с 2006 года компания стала заказывать точечные светильники, маркированные обозначением «OMEGA». Дизайн торговой марки был разработан по индивидуальному заказу;
- первоначально производство осуществлялось на территории Российской Федерации по договору с ООО «Светкомплект». Товар имеет гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия, а также технические условия;
- товар, маркированный обозначением «OMEGA», стал востребован на рынке, и было принято решение о расширении линейки в соответствии с потребительским спросом, и лицо, подавшее возражение, стало размещать заказы на производство светильников в Китае;
- за время работы ООО «Омега Трейд» развило свою дилерскую сеть на территории Российской Федерации. Каждому дилеру выдается дилерский сертификат. Дилеров (их более десяти), имеют свою разветвленную сеть, что позволяет обеспечить присутствие товара во многих регионах Российской Федерации;
- налажен выпуск рекламной продукции, календарей, каталогов, открыток;
- дилерам предоставлено право использовать обозначения «Омега» на деловой документации, в коммерческих предложениях, а также участвовать с продукцией лица, подавшего возражение, на выставках. Компания «Джемини Электро» 25.04.2009 стала участником выставки «строительство, Благоустройство, Интерьер – 2009», проходившей в г.Барнаул;
- реализация светильников в 2006 году осуществлялась на уровне порядка 20 тысяч светильников в год. С 2008 года объемы существенно выросли и измерялись сотнями тысяч, а к концу 2009 года достигли миллионных оборотов;
- компания «Аксай» существует с 1992 года, основным направлением деятельности компании является реализация ламп накаливания, батареек,

автокомпрессоров, удлинителей и иного товара;

- работа компаний в смежных светотехнических сегментах, позволяет предположить, что компании «Аксай» было достоверно известно о присутствии на рынке точечных светильников «OMEGA». Действия компании направленные на регистрацию оспариваемого товарного знака, ставшего известным на территории Российской Федерации благодаря лицу, подавшему возражение, являются нарушением действующего законодательства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №449063 недействительной полностью.

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

1. Копии договоров с ООО «Светкомплект»;
2. Копия письма ООО «Светкомплект»;
3. Копия письма ЗАО «Регистратор»;
4. Скриншот сайта компании «Аксай»;
5. Копия дилерского сертификата;
6. Фотографии светильников «OMEGA»;
7. Каталоги за 2008 и 2010 годы с продукцией марки «OMEGA»;
8. Копии транспортных накладных на реализацию товаров с 2006 по 2010 гг.;
9. Копии договоров и копии платежных поручений;
10. Копии сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, технических условий;
11. Копии таможенных деклараций;
12. Копии договоров на производство полиграфической продукции;
13. Дилерские сертификаты;

14. Экземпляры светильников «OMEGA»;
15. Образцы пакетов;
16. Сводная таблица по реализации светильников;
17. Обратная ведомость по счету;
18. Плакаты.

На заседание коллегии правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

- компания «Аксай» ведет свою деятельность с 1992 года, то есть на 13 лет раньше, чем было зарегистрировано ООО «Омега Трейд» и является владельцем брендов «FOCUSgray» и «DAYREX» по свидетельствам №№282455 и 326969;

- ООО «Аксай» производит под указанными товарными знаками продукцию 11 класса МКТУ и ввозит ее на территорию Российской Федерации;

- ООО «Аксай» является крупной компанией с большим производственным и торговым опытом. Прежде чем начать производить что либо, проводится полная проверка на патентную чистоту;

- затраты на разработку изделия пресс формы для производства составляют от пяти тысяч до двадцати тысяч долларов США;

- при регистрации товарного знака проводилась экспертиза, и не было выявлено товаров ООО «Омега Трейд» на рынке Российской Федерации;

- ООО «Омега Трейд» не представила ни одного импортного контракта и ни одного оригинала таможенных деклараций;

- ООО «Аксай» участвовало в трех выставках в г.Москве. На участие в выставках ООО «Аксай» потратило в 2011 году 968618 рублей;

- компания «Аксай» принимает участие в рекламных акциях на страницах общенациональных печатных изданий;

- ООО «Омега Трейд» не представило ни одного прямого контракта с крупными торговыми операторами, тогда как ООО «Аксай» имеет прямые

контракты с такими компаниями как ОАО «Детский мир», ООО «Гиперглобус», с торговыми сетями АВТО КЭМП, ЦУТ и многими другими;

-ООО «Омега Трейд», исходя из ее названия, не является производителем, а всего лишь мелкой торговой компанией, то есть упаковывает чужую продукцию в упаковку с логотипом «ОМЕГА».

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №449063.

В подтверждение своих доводов, правообладатель представил следующие материалы:

19. Копии таможенных деклараций;
20. Копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость;
21. Копии договоров, счетов фактур, платежных поручений;
22. Схемы стенда на участие в Выставке «Мотор Шоу 2011»;
23. Копии договоров с крупными торговыми сетями;
24. Экземпляры «МК МОБИЛЬ», «Рыбачьте с нами», «Охота и Рыбалка», «21 век».

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

С учетом даты приоритета (01.09.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 3 статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Оспариваемый товарный знак «ОМЕГА OMEGA» по свидетельству №449063 является словесным, выполненным стандартным шрифтом в две строки буквами латинского и русского алфавитов.

Анализ представленных документов показал следующее.

ООО «Омега Трейд» является производителем светотехнической продукции, а также занимается продажей и продвижением различных товарных групп на рынках России.

Представленный договор [9] от 01.09.2005 свидетельствует о том, что уже в 2005 году лицо, подавшее возражение, заказало на основе технического задания разработку логотипа для ООО «Омега Трейд».

Копия представленного договора № 2 от 06.01.2006 г. свидетельствует, что лицо, подавшее возражение, заказывало производство встраиваемого светильника, маркированного обозначением «OMEGA», и вводило его в гражданский оборот. Письмо компании ООО «Светокомплект» [2] подтверждает вышеуказанный факт.

Представленное письмо от ЗАО «Регстратор» [3] подтверждает, что генеральный директор ООО «Омега Трейд» является администратором домена omegalight.ru.

В дальнейшем ООО «Омега Трейд» заключило договор с ООО Торговая компания «ГОВО» на поиск производителя на территории КНР и поставку на территорию Российской Федерации светотехники. Представленные таможенные декларации [11] свидетельствуют о том, что начиная с 2008 года ООО Торговый

дом «Гобо» поставлял для ООО «Омега Трейд» встраиваемые светильники, маркированные обозначением «OMEGA».

Представленные договоры на изготовление полиграфической продукции за 2007 – 2009 год [12] свидетельствуют о том, что ООО «Омега Трейд» заказывали полиграфическую продукцию, для рекламных целей и для упаковки продукции, с размещением на них обозначения «OMEGA».

В каталогах за 2008 – 2010 гг. [7] присутствуют встраиваемые светильники, маркированные обозначением «OMEGA».

ООО «Омега Трейд» имеет большую дилерскую сеть (г. Кемерово, г. Нижний Новгород, г. Тверь, г. Казань, г. Красноярск), через которую распространяется продукция, маркированная обозначением «OMEGA», что подтверждается дилерскими сертификатами [13].

Представленные экземпляры продукции [14] свидетельствует о том, что продукция, маркируется обозначением «OMEGA», сходным с оспариваемым товарным знаком.

Резюмируя все вышеизложенное, возможно сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, обозначение «OMEGA», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, использовалось для маркировки товаров однородных товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку. В связи с чем товарный знак «ОМЕГА OMEGA» ассоциируется с товарами лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, в перечне товаров 11 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак, присутствуют не только устройства для освещения бытовые, но и специальное осветительное оборудование, предназначенное для транспортных средств «отражатели для транспортных средств; противослепляющие приспособления для транспортных средств (ламповые аксессуары; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для транспортных средств», в

отношении которых лицом, подавшим возражение, не было представлено документов о введении их в гражданский оборот.

В этой связи применение оспариваемого товарного знака, ассоциирующегося с продукцией лица, подавшего возражение, при маркировке устройств для освещения способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных выше товаров, и следовательно, регистрация №449063 произведена в нарушение положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, представленных правообладателем в защиту своей позиции, то все они касаются других товарных знаков, принадлежащих правообладателю «FOCUSray» и «DAYREX», а продукция, маркированная обозначением «OMEGA ОМЕГА», правообладателем не выпускалась, что было устно подтверждено на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 14.02.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449063 в отношении части товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения, приборы и установки осветительные; светильники, светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; рассеиватели света; стекло ламповое; трубки для ламп; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки люминесцентные; фонари карманные; фонари осветительные; фонарики китайские для праздничного убранства (фонари бумажные)».