

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 07.03.2012, поданное ООО «Мир антенн», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 418609, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009716340/50 с приоритетом от 09.07.2009 зарегистрирован 20.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 418609 на имя ООО «Электроникс», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 09.07.2019.

В поступившем 07.03.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 418609 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями Кодекса и даны ссылки на статьи 1538, 1539 и 1225 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, было разработано лицом, подавшим возражение, и использовалось им в качестве коммерческого обозначения более 15 лет;
- коммерческое обозначение наносилось в качестве эмблемы на рекламную продукцию и первоначально состояло из словесного элемента «Мир антенн» и

графического элемента в виде телевышки, над словом «антенн» был размещен элемент «electronics». Позднее это коммерческое обозначение было видоизменено, имело дополнительную надпись «Rostov-on-Don» (позднее «Ростов-на-Дону»). В дальнейшем последняя надпись была изменена на словосочетание «Группа компаний», которое использовалось в качестве рекламного приема без юридического оформления;

- графическое изображение антенны с размещенным под ним элементом «electronics» обладает сильной ассоциативностью с маркируемым товаром – антеннами, новизной идеи и различительной способностью, за счет оригинального исполнения отраженных в нем образов;

- длительное использование (более 15 лет) привело к тому, что в сознании потребителя оспариваемый товарный знак однозначно ассоциировался с телевизионными антеннами и их производителем ООО «Мир антенн»;

- графическое стилизованное изображение антенны используется лицом, подавшим возражение, на печати своего предприятия;

- за время своей деятельности лицо, подавшее возражение, не нарушало исключительных прав владельцев товарных знаков на территории Российской Федерации, так как не существовало регистраций товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с его коммерческим обозначением.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии материалов договоров: от 04.11.2001, от 16.09.2004 [1];
- копии рекламных листовок, листов буклетов, каталога продукции - 2007 [2];
- копии материалов выставки «CSTB-2007» [3];
- копии регистрационных документов ООО «МИР АНТЕНН» [4];
- каталоги продукции – 2008, 2009 [5].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 418609 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 418609, в

установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, было учреждено как юридическое лицо в 2003 году, поэтому никак не могло начать использовать спорный знак в 2001 году;

- подлинники договоров, подтверждающих авторство на изображение товарного знака, отсутствуют. В действительности, происхождение эмблемы, использованной при составлении оспариваемого товарного знака, имеет совсем другую историю (далее приведены подробные сведения с 1994 года);

- производство антенн, маркируемых оспариваемым товарным знаком, осуществлялось только правообладателем, а лицо, подавшее возражение, осуществляло реализацию продукции. Вплоть до ноября 2011 года обе компании вели предпринимательскую деятельность в качестве равноправных партнеров, в связи с чем правообладатель не препятствовал использованию своего товарного знака в рекламной продукции;

- следует отметить, что каждая компания имела собственное коммерческое обозначение (правообладатель – изображение ТВ антенны, лицо, подавшее возражение – подобие Эйфелевой башни). Оспариваемый товарный знак никогда самостоятельно лицом, подавшим возражение, не использовался (только вместе с правообладателем);

- с 2012 года коммерческие связи между компаниями были прекращены, поскольку лицо, подавшее возражение, попыталось осуществить ввоз на территорию Российской Федерации продукции, маркированной знаком «ELECTRONICS» (попытка ввоза была пресечена таможенными органами). Возражение подано в целях ухода от административной и уголовной ответственности (правообладателем было инициировано в суде дело № А53-17228/2012);

- кроме того, следует обратить внимание, что спорный логотип на бланках ООО «Мир антенн» отсутствует;

- лицо, подавшее возражение, имеет собственный товарный знак (№ 342084), который и использует в качестве своего коммерческого обозначения. По

законодательству (п. 2 ст. 1538 Кодекса) для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначений;

- в возражении не указана конкретная норма статьи 1512 Кодекса, содержащая шесть пунктов. Следует догадываться, что доводы возражения основаны на требованиях пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В этом случае, в предмет доказывания должно входить возникновение прав на спорный логотип как коммерческое обозначение лица, подавшего возражение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия и распечатка свидетельства № 418609 [6];
- копии уставных и регистрационных документов ООО «ЭЛЕКТРОНИКС», в том числе выписка из ЕГРЮЛ [7];
- лист с рисунком антенны [8];
- копии товарных накладных [9];
- копия договора поставки № 2 от 01.03.2010 [10];
- копии регистрационных документов ИП Воронцова С.И., в том числе выписка из ЕГРИП [11];

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 418609.

От лица, подавшего возражение, 25.06.2012 поступило ходатайство о переносе заседания коллегии палаты по патентным спорам, мотивированное наличием судебных разбирательств, рассматриваемых Арбитражным судом Ростовской области по вопросу использования ООО «Электроникс» коммерческого обозначения ООО «Мир антенн». В обоснование доводов представлены копии судебных актов и письма (Арбитражного суда Ростовской области, Федеральной антимонопольной службы) [12].

Данное ходатайство было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 10.07.2012, на котором лицо, подавшее возражение, отсутствовало. Анализ представленных материалов [12] показал, что они относятся к спорным правоотношениям между ООО «Мир антенн» и ООО «Электроникс», однако не

касаются вопросов охраноспособности оспариваемого товарного знака по основанию пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В определение же суда от 01.06.2012 приведена информация о назначении судебной экспертизы с постановкой перед экспертами вопроса: являются ли тождественными, сходными до степени смешения или же однородными товары – усилитель антенн, симметризаторы для телевизионных антенн, ввезенные ООО «Мир антенн» на территорию Российской Федерации, к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 418609. С учетом всех обстоятельств дела доводы, изложенные в ходатайстве, были признаны неубедительными, и в удовлетворении ходатайства было отказано.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.07.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не

являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.



Оспариваемый товарный знак  является комбинированным и содержит словесный элемент «ELECTRONICS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом в правой части буква «R» стилизована под опору антенны. Над словесным элементом выполнено стилизованное изображение самой антенны. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает довод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям законодательства тем, что он воспроизводит коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, используемое им более 15 лет.

Материалы [1-5], представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что с 2004 года оно занимается коммерческой деятельностью в области производства и реализации телевизионных эфирных антенн из алюминия.

Вместе с тем, все материалы свидетельствуют о том, что данную деятельность ООО «Мир антенн» осуществляло совместно с ООО «Электроникс».

Так, например, по договору от 16.09.2004 [1] лицом, подавшим возражение, было заказано изготовление рекламной продукции. К договору приложены разработанные эскизы, при этом на части эскизов указано – группа компаний ЭЛЕКТРОНИКС, МИР АНТЕНН, производственно-коммерческое объединение МИР АНТЕНН ЭЛЕКТРОНИКС.

Рекламные материалы [2, 3, 5] также содержат сведения о производственно-коммерческом объединении ООО «Электроникс», ООО «Мир антенн».

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляло свою деятельность в сфере реализации и торговли антенн совместно с правообладателем оспариваемого товарного знака.

При этом коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что и материалы лица, подавшего возражение, [1-5], и материалы правообладателя [6-11] не позволяют установить какая из двух компаний была производителем продукции, а какая – реализовывала продукцию. Все материалы содержат указание на участников спора как на группу компаний или производственно-коммерческое объединение.

Относительно вопроса авторства, необходимо отметить, что споры, связанные с признанием авторских прав на конкретный объект, не относятся к компетенции палаты по патентным спорам и рассматриваются в судебном порядке. В этой связи соответствующие доводы возражения не рассматривались. К сведению, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что лишь один эскиз [1] в качестве своего фрагмента включает обозначение, близкое к оспариваемому товарному знаку (все остальные эскизы не содержат оспариваемого товарного знака в том виде, как он зарегистрирован).

Оценивая все материалы дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что представленные материалы позволяют установить, что с обозначением «ELECTRONICS», активно используемым и рекламируемым лицом, подавшим возражение, и правообладателем длительное время, потребители данной

продукции на территории города Ростова-на-Дону хорошо знакомы, что свидетельствует о том, что в период с 01.01.2008 по 09.07.2009 жителям г. Ростова-на-Дону данное обозначение уже было известно.

Вместе с тем, совместное ведение хозяйственной деятельности и одновременное указание в рекламной продукции двух компаний не позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций с одной из них, т.е. об использовании ООО «Мир антенн» обозначения «ELECTRONICS» для индивидуализации своего предприятия.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не видит оснований полагать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 418609 в том виде, как он зарегистрирован, будет ассоциироваться с ООО «Мир антенн», в связи с чем считает соответствующий довод возражения не обоснованным.

От лица, подавшего возражение, 19.07.2012 поступила корреспонденция, в которой указаны дополнительные доводы (о нарушении правообладателем условий Договора о совместной работе компаний «Мир антенн» и «Электроникс»). К корреспонденции приложены дополнительные материалы [13].

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что материалы [13] не могут быть приняты во внимание, поскольку были представлены дополнительно и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями (пункт 2.5 Правил ППС). Кроме того, данные материалы свидетельствуют о совместной хозяйственной деятельности участников спора и не опровергают вышеприведенных выводов коллегии палаты по патентным спорам.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 418609.