

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 22.01.2013, поданное ООО Внешнеторговая производственная компания «СИБАГРОПРИБОР», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 461135, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «СОМАТОС» по заявке № 2011703086 с приоритетом от 08.02.2011 зарегистрирован 03.05.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 461135 на имя ЗАО «Фирма экологических исследований «КОСТИП», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 08.02.2021.

В поступившем 22.01.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 461135 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, подавало заявку на регистрацию товарного знака «СОМАТОС-МИНИ» (заявка № 2010716473) в отношении товаров 09 класса МКТУ. Роспатент отказал в государственной регистрации упомянутого знака по причине отсутствия различительной способности у обозначения «Соматос»;

- однако была произведена государственная регистрация знака «СОМАТОС» в отношении товаров 09 класса МКТУ с более поздним приоритетом;

- в этой связи, регистрация оспариваемого товарного знака должна быть отменена по тем же основаниям, по которым было отказано по заявке лица, подавшего возражение;

- обозначение «СОМАТОС» не способно выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары конкретного производителя, поскольку данное обозначение используется несколькими российскими компаниями («КРИСМАС-ЦЕНТР», НПО «ЛАБОРКОМПЛЕКТ»).

Таким образом, в возражении содержится просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 461135 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 461135, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 14.06.2013 представил отзыв по мотивам возражения и 18.06.2013 – дополнения к отзыву. Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- правообладатель основан в 1991 году. Приборы, маркированные обозначением «СОМАТОС», внесены в Государственный реестр средств измерений (АИСД ГРСИ) с июля 2003 г. В 2009 году был получен патент на полезную модель (№ 88809) «Устройство определения количества соматических клеток в молоке» (далее в отзыве приведен подробный перечень НИР и НИОКР авторского коллектива правообладателя – 12 разработок);

- приборы лица, подавшего возражение, производятся с 2008 г. и вводят потребителей в заблуждение, что противоречит действующему законодательству. Действия лица, подавшего возражение, являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку направлены на использование названия прибора правообладателя;

- обозначение обладает различительной способностью и способно индивидуализировать товары конкретного производителя - ЗАО «Фирма

экологических исследований «КОСТИП». Указанное соответствует требованиям статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции об охране промышленной собственности – чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 461135.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка патента RU 88809 U1 [1];
- распечатки из сети Интернет (в том числе ГОСТ 23453-90, сведения из АИСД ГРСИ и т.д.) [2];
- копии сертификатов об утверждении типа средств измерений [3];
- распечатки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) [4];
- копии письма о пресечении действий вводящих потребителя в заблуждение и ответа на претензию [5];
- копия письма ОАО «Молочный завод Зеленокумский» [6].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.02.2011) 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 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Оспариваемый товарный знак «СОМАТОС» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку оспаривается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения».

В возражении лицом, его подавшим, указано, что обозначение «СОМАТОС» не обладает различительной способностью и используется несколькими российскими компаниями («КРИСМАС-ЦЕНТР», НПО «ЛАБОРКОМПЛЕКТ») для маркировки однородных товаров.

В качестве доказательств данного довода в возражении приведены ссылки на два сайта в сети Интернет: <http://www.ccenter.msk.ru/>, <http://www.laborkomplekt.ru/?page=3>.

Изучив сведения, приведенные на данных сайтах, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что оба сайта касаются деятельности компаний «КРИСМАС-ЦЕНТР», НПО «ЛАБОРКОМПЛЕКТ», являющихся производителями

лабораторного оборудования, однако ни одного упоминания о маркировке какой-либо продукции обозначением «СОМАТОС» обнаружено не было.

Иных материалов с возражением не представлено.

Таким образом, в распоряжение коллегии палаты по патентным спорам не было представлено документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что оспариваемый товарный знак утратил до даты приоритета различительную способность ввиду использования различными производителями.

Напротив, правообладателем представлены материалы, согласно которым с 2003 г. им ведется хозяйственная деятельность по разработке, внедрению и производству анализаторов молока вискозиметрических под обозначениями «Соматос», «Соматос-М» и т.д.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение «СОМАТОС» не способно было на дату подачи заявки № 2011703086 выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, и не могло быть зарегистрировано на имя правообладателя в качестве средства индивидуализации. В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса недоказанными.

Что касается довода возражения о том, что лицу, подавшему возражение, было отказано в регистрации товарного знака «СОМАТОС-МИНИ» по заявке № 2010716473 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, как обозначению, не обладающему различительной способностью, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в случае не согласия с решением Роспатента оно могло бы быть оспорено в установленном порядке. При этом целесообразно обратить внимание, что решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку принимается в каждом конкретном случае независимо от ранее принятых в установленном порядке решений.

Относительно доводов правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражения, являются введением в заблуждение потребителей и недобросовестной конкуренцией, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Установленный порядок признания действий недобросовестной конкуренцией предполагает обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Таким образом, установление факта недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы не могут быть приняты во внимание.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.01.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 461135.