

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, рассмотрела возражение от 23.10.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Арсенал», Самарская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424000, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 424000 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.11.2010 по заявке № 2009704859 с приоритетом от 13.03.2009 в отношении товаров 09 и услуг 40 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Завод «АРСЕНАЛ», Владимирская область (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 424000 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «АРСЕНАЛ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.10.2012 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 40 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку «АРСЕНАЛ» по свидетельству № 424000 недействительным в отношении всех товаров 40 класса МКТУ («пайка; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]»).

К возражению были приложены копии следующих документов:

- учредительные документы лица, подавшего возражение, и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [1];
- сведения о лице, подавшем возражение, с его сайта «<http://www.rsk-arsenal.ru>» [2];
- лицензии на выполнение различных видов работ [3];
- отзывы заказчиков о работе лица, подавшего возражение, за период 1999 – 2010 гг. [4];
- публикации статей о лице, подавшем возражение, в средствах массовой информации [5];
- государственный контракт и договоры подряда на выполнение работ, акты о приемке выполненных работ [6].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.03.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Возражение от 23.10.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак («АРСЕНАЛ») сходен до степени смешения с отличительной частью («АРСЕНАЛ») фирменного наименования лица, подавшего возражение, осуществлявшего до даты приоритета товарного знака деятельность в отношении однородных услуг.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] следует, что 18.09.1990 был зарегистрирован Ремонтно-строительный кооператив «Арсенал». Данное юридическое лицо в организационно-правовой форме производственного кооператива было впоследствии преобразовано в ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Арсенал». В постановлении Главы города Новокуйбышевска Самарской области от 20.12.2001 о регистрации ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Арсенал» указано, что оно является правопреемником упомянутого кооператива.

Факт регистрации коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на данное фирменное наименование ранее даты (13.03.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного фирменного наименования показал, что доминирующий в товарном знаке

словесный элемент «АРСЕНАЛ» и отличительная часть («АРСЕНАЛ») фирменного наименования являются тождественными. Указанное обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении услуг 40 класса МКТУ «пайка; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]».

Согласно сведениям из Интернета [2] лицо, подавшее возражение, является крупной строительной компанией, специализирующейся на строительстве и реконструкции промышленных объектов и предлагающей широкий спектр соответствующих услуг. Отмечено, что за 20 лет успешной работы, то есть и в период ранее даты (13.03.2009) приоритета оспариваемого товарного знака, были построены десятки сложнейших промышленных объектов нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности на территории Самарской области и других регионов России.

Лицензии [3] были предоставлены компетентными органами лицу, подавшему возражение, уже до даты приоритета оспариваемого товарного знака для осуществления им соответствующей деятельности и выполнения различных конкретных видов работ, в том числе по монтажу и сборке разных конструкций.

В отзывах [4] различные заказчики (ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», УФСБ РФ по Республике Мордовия, Управление капитального строительства Службы обеспечения деятельности ФСБ РФ, Государственное учреждение «Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Республики Мордовия», ООО «Ипотечная строительная компания», ООО «ИТЕРА-Самара», ООО «КомбиС», ОАО «Мордовцемент», ЗАО «Нефтехимия», ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «СГ-транс») указывают на соответствующую деятельность лица, подавшего возражение, в период 1999 – 2010 гг. и высоко оценивают его опыт и качество выполненных им работ.

Информация о деятельности лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака нашла отражение также и в публикациях в периодических печатных изданиях «Известия Мордовии», «Город Нск», «Наши регионы», «Обозрение. Деньги» [5].

Документы [6] свидетельствуют о том, что в 2008 – 2009 гг. лицом, подавшим возражение, в качестве подрядчика были заключены, в частности, государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Инсар Республики Мордовия» по заказу Государственного учреждения «Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Республики Мордовия», договоры подряда на проектные и строительно-монтажные работы по заказам ООО «Нефтегазинжиниринг» и ОАО «Мордовцемент». Акты о приемке выполненных работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций были подписаны ОАО «Мордовцемент» в 2008 году.

Сравнительный анализ данной деятельности, осуществлявшейся лицом, подавшим возражение, с перечнем товаров и услуг, в отношении которого был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показал наличие у нее однородности с услугами 40 класса МКТУ «пайка; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]», так как они совпадают (монтажно-сборочные работы) или соотносятся как род-вид (монтажно-сборочные работы – пайка).

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено наличие у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета товарного знака, в отношении услуг 40 класса МКТУ «пайка; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]».

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

При этом необходимо отметить и то, что слово «АРСЕНАЛ» является отличительной частью фирменных наименований и лица, подавшего возражение (ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Арсенал»), и правообладателя (ЗАО

«Завод «АРСЕНАЛ»), но лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано задолго до даты (30.06.2008) регистрации правообладателя (см. <http://egrul.nalog.ru>).

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

удовлетворить возражение от 23.10.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424000 недействительным в отношении всех услуг 40 класса МКТУ.