

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 26.10.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Арсенал», г. Иркутск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №278732, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004708744 с приоритетом от 21.04.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.11.2004 за №278732 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТНК», г. Екатеринбург (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №278732 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СТРОЙАРСЕНАЛ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения домика на фоне круга, расположенный в левой части знака.

В возражении от 26.10.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №278732 произведена с нарушением требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование «Строй Арсенал», тождественное оспариваемому товарному знаку, возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- использование обозначения «Строй Арсенал» в составе фирменного наименования и обозначения «СТРОЙАРСЕНАЛ» в составе оспариваемого товарного знака осуществлялось лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака в рамках однородных услуг – продаже и ином введении в оборот строительных и отделочных материалов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278732 недействительным.

К возражению приложены копии следующих документов:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица [1];
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице [2];
- копия свидетельства о постановке организации на налоговый учет [3];
- устав ООО «Строй Арсенал», 2009г. [4];
- выписка из ЕГРЮЛ [5];
- копия документа, подтверждающего полномочия директора [6];
- копия договора №186 от 11.12.2003 на оказание посреднических услуг по организации перевозок между ООО «Строй Арсенал» (Заказчик) и ООО «ИТС-Карго» (Исполнитель)[7];
- копия договора купли-продажи №01-06 от 01.06.2004 между ООО «ТСК ВИСТА» (Поставщик) и ООО «Строй Арсенал» (Покупатель), копия счета-фактуры [8];
- копия договора купли-продажи №10/12-04 от 10.12.2004 между ООО «Стройкомтех» (Поставщик) и ООО «Строй Арсенал» (Покупатель), копия счета-

фактуры, товарной накладной, копия акта сверки взаиморасчетов между ООО «Стройкомтех» и ООО «Строй Арсенал» [9];

- копия договора комиссии №136 от 27.08.2004 между ООО «Строй Арсенал» (Комитент) и ПБОЮЛ Сумин В.Н. (Комиссионер) [10];

- копия договора купли-продажи №02.33 от 25.03.2005 между ООО «Промэкстэк» (Поставщик) и ООО «Строй Арсенал» (Покупатель) [11];

- копии счета-фактуры от 03.12.2003 (поставщик - ООО «Строй Арсенал» получатель – ОАО «РЖД»), расходной накладной от 03.12.2003, акта сверки взаиморасчетов между поставщиком и получателем от 21.12.2004, 31.12.2005, 30.06.2006 [12];

- копии счета-фактуры от 20.01.2004 (поставщик - ООО «Строй Арсенал» получатель – ОАО «РСУ-3»), расходной накладной от 20.01.2004, акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.05.2005, 31.12.2004 [13];

- копии счета-фактуры от 31.05.2004 (поставщик - ООО «Строй Арсенал» получатель – ЗАО «ИркутскПромСтрой»), расходной накладной от 31.05.2004, [14];

- копия счета-фактуры от 14.11.2005 (продавец - ООО «Строй Арсенал» покупатель – ООО «СтройЦентр Плюс») и товарной накладной, акта сверки взаиморасчетов на 26.04.2006 [15];

- копия счета-фактуры от 24.05.2006 (продавец - ООО «Строй Арсенал» покупатель – ООО «Корк») и товарной накладной, акта сверки взаиморасчетов на 17.10.2005 [16];

- копия договора транспортной экспедиции №79 от 21.01.2004 между ООО «Строй Арсенал» (Клиент) и ООО «Стим-Байкал» (Экспедитор) с дополнительными соглашениями [17].

В дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 18.02.2013 [18] с просьбой приобщить к ранее поданным следующие документы:

- регистрационные документы, включающие копии устава в редакции 2001 и 2003 годов и выписки из ЕГРЮЛ по состоянию с 2004 по 2009 годы;

- копии договоров купли-продажи товаров, счета-фактуры, расходные накладные, товарные накладные за период с 2003 по 2006 годы;
- копии заявления №213 от 17.10.2011, сопроводительного письма от 11.11.2011, решения УФАС России по Иркутской области №139 от 07.03.2012; искового заявления от 20.03.2012;
- копия фотографии торгового центра «Строй Арсенал».

Часть материалов, приложенных к ходатайству [18], было представлено вместе с возражением.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы, приложенные к ходатайству [18], за исключением ранее представленных, не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено следующее:

- правообладатель является владельцем товарного знака со словесным элементом «СТРОЙАРСЕНАЛ» по свидетельству №127766, имеющим приоритет от 30.09.1994 и зарегистрированным 16.06.1995, т.е. ранее даты возникновения у ООО «Строй Арсенал» - лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование;
- лицо, подавшее возражение, специализируется на ведении хозяйственной деятельности по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества –

складского комплекса;

- лицо, подавшее возражение, не осуществляет деятельность (продажу отделочных материалов), однородную услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что подтверждено, в частности, решением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области №139 от 07.03.2012 и постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2012 по делу №А19-12064/2012.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №278732.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии свидетельств на товарные знаки №№278732, 127766 с приложениями [19];
- копия решения ФАС по Иркутской области №139 от 07.03.2012 [20];
- копия решения Арбитражного суда Иркутской области по делу №А19-12064/2012 от 02.08.2012 [21];
- копия постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда по делу № А19-12064/2012 от 24.12.2012 [21];
- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ТНК» [22];
- копия решения о назначении директора [23];
- копия устава ООО «ТНК» [24].

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

С учетом даты приоритета (21.04.2004) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 278732 включает в себя 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона 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.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №278732 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СТРОЙАРСЕНАЛ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, который занимает доминирующее положение в композиции знака.

В силу того, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, он не может быть тождественным, т.е. обладать полным сходством с фирменным наименованием («Строй Арсенал») лица, подавшего возражение, или его части, вместе с тем, поскольку регистрация фирменных наименований производится только в словесной форме, сравнение на тождество оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, проводится по словесному элементу «СТРОЙАРСЕНАЛ», фонетическое и семантическое тождество которого с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, очевидно.

Согласно документам [1] – [5] лицо, подавшее возражение – Общество с ограниченной ответственностью «Строй Арсенал», зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации города Иркутска 24.12.2001.

Факт регистрации в установленном порядке фирменного наименования у лица, подавшего возражение, является основанием для возникновения

исключительного права на соответствующее фирменное наименование, то есть право на средство индивидуализации у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.04.2004).

Согласно представленному уставу [4] лицо, подавшее возражение, может осуществлять широкий спектр деятельности, включая разведку, добычу и переработку естественного камня, производство и реализацию изделий из естественного камня, оптовую, розничную и комиссионную торговлю и другие виды деятельности.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [12] – [13] подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно оказывало услуги, связанные с реализацией строительных материалов, в частности, реализовывало строительные и отделочные материалы покупателям в лице ОАО «РЖД», ООО «РСУ-3» (счета-фактуры от 03.12.2003 и от 20.01.2004).

Указанное подтверждено решением УФАС по Иркутской области [20], согласно которому было установлено, что «...с 2002 по 2005 годы включительно ООО «Строй Арсенал» осуществляло на территории Иркутской области оптово-розничную торговлю строительными и отделочными материалами...», и отмечено в постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда [21].

Таким образом, ранее даты (21.04.2004) приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, получило право на сходное фирменное наименование, под которым оказывало услуги по продаже строительных и отделочных материалов, однородные услугам 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение товаров [для третьих лиц]», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Относительно дополнительных материалов, приложенных к ходатайству [18], коллегия отмечает, что они были приобщены к возражению после принятия его к рассмотрению, и в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС не могут быть учтены при принятии решения, однако следует указать, что они относятся к

деятельности лица, подавшего возражение, по продвижению (закупке и дальнейшей реализации) строительных и отделочных материалов в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, начиная с 01.12.2003.

В результате анализа совокупности представленных документов установлено, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием «Строй Арсенал», фонетически и семантически тождественным словесному элементу «СТРОЙАРСЕНАЛ» оспариваемого товарного знака, до даты его приоритета, оказывало услуги, однородные части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении этих услуг требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Что касается других услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, подтверждающих его деятельность по предоставлению однородных услуг под своим фирменным наименованием после получения права на него и до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №278732.

В отношении довода правообладателя о наличии у него исключительного права на товарный знак «Строй Арсенал» по свидетельству №127766 с приоритетом от 30.09.1994, т.е. более ранним, чем дата возникновения у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование, коллегия отмечает, что товарный знак по свидетельству №127766 не относится к предмету данного рассмотрения – оспариваемому товарному знаку по свидетельству №278732. Кроме того, правообладатель получил право на товарный знак по свидетельству №127766 в результате регистрации 10.08.2004 в Роспатенте договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров и услуг (договор № 6489), т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 26.10.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278732 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение товаров [для третьих лиц]».