

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 05.08.2011, поданное компанией Турботект АГ, Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «TURBOTECT» по свидетельству №293795, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2004714026 с приоритетом от 18.06.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.08.2005 за №293795 на имя ООО «Неватект», Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «TURBOTECT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и являющееся фантазийным. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.08.2011 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №293795 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92, №3520-1

“О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак «TURBOTECT» по свидетельству №293795 способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— фирма Турботект АГ зарегистрирована в качестве юридического лица по праву Швейцарии 05.10.1988 и имеет фирменные наименования Turbotect AG, Turbotect SA и Turbotect Ltd, что подтверждается выпиской из Торгового реестра кантона Ааргау;

— фирменное наименование Турботект АГ состоит из двух частей: «Turbotect» и «AG»(или «SA», «Ltd»), первая из которых тождественна оспариваемому товарному знаку, а вторая - указывает на организационно-правовую форму юридического лица;

— под указанным фирменным наименованием Турботект АГ осуществляло (и осуществляет), в том числе и на территории России разработку и внедрение систем и оборудования для очистки компрессоров газотурбинных установок (далее – ГТД), в том числе форсунок и систем подготовки и подачи моющих растворов в компрессор, а также поставку концентратов моющих растворов для систем очистки;

— Турботект АГ разработало технологию промывки компрессоров газовых турбин, которая предусматривала производство специальных моющих средств для очистки турбин, производство специальных форсунок и устройств подачи моющего раствора, которая была частично защищена в качестве изобретений, в том числе на территории России, где были получены патенты №2027074 «Впрыскивающие устройства для очистки компрессоров» с датой приоритета от 11.10.91 и №2323785 «Способ и инжекционное сопло для наполнения газового потока каплями жидкости» от 19.11.2003;

— Турботект АГ является правообладателем знаков «TURBOTECT» по международным регистрациям №524156 и №819349, охраняемых в отношении товаров 01, 02, 04 и 02, 03 и 04 соответственно, в разных странах мира, в том числе и в Российской Федерации;

— начиная с 1995 года технология Турботект АГ рекламируется в российских журналах «Газовая промышленность» и «Электрические станции»;

— в течение 1995 – 1997 годов ведутся переговоры о внедрении технологии Турботект АГ на нескольких российских предприятиях;

— Турботект АГ произвела первые поставки компонентов системы промывки компрессоров газовых турбин в Российскую Федерацию в 1996 – 1997 годах: были поставлены образцы моющего средства «TURBOTECT 950» и набор форсунок для установки и использования в демонстрационных целях на Первомайской насосной станции Мострансгаза;

— в 1998 году было учреждено ЗАО «Турботект Санкт-Петербург», с которым был заключен контракт на поставку комплектующих для системы промывки осевого компрессора;

— за период с 1999 по 2005 годы лицо, подавшее возражение, поставило товаров в Россию на общую сумму 2 120 000 долларов США;

— к 2005 году моющие системы и моющие средства Турботект АГ были поставлены многим российским предприятиям;

— на дату регистрации оспариваемого товарного знака продукция и технология Турботект АГ под наименованием «TURBOTECT» была представлена на российском рынке, в связи с чем у потребителей систем для промывки компрессоров газовых турбин могло сложиться представление о товарах, маркированных обозначением «TURBOTECT», как произведенных или имеющих отношение к швейцарской компании Турботект АГ;

— возможность введения потребителя в заблуждение в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака на имя правообладателя объясняется также тем, что товарный знак выполнен буквами латинского

алфавита, что может указывать на принадлежность маркированных им товаров иностранному изготовителю;

— решением Роспатента от 20.05.2011 было признано недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку «ТУРБОТЕКТ», зарегистрированному на имя правообладателя в отношении тех же товаров 07 класса МКТУ, по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона, а именно, в связи с его сходством с фирменным наименованием Турботект АГ, право на которое возникло ранее.

В указанном возражении изложена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №293795.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- информация о товарном знаке №293795 [1];
- выписка из Торгового реестра кантона Ааргау [2];
- страницы журнала «Газовая промышленность» №7 за 1995 [3];
- страницы журнала «Электрические станции» №4 за 1996 [4];
- письма РАО «ГАЗПРОМ» от 05.12.1996, 11.02.1997 и 24.12.1998 [5];
- письмо акционерного общества энергетики и электрификации Кубани «Кубаньэнерго» от 31.10.1995 на имя генерального директора «Интертурбо» на 1 л. [6];
- письмо открытого акционерного общества «А.Люлька-Сатурн» от 21.05.1997 на 1 л. [7];
- контракт №187/А1 от 01.10.98 между ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» и Турботект АГ на 2 л.[8];
- протокол переговоров от 22.04.1997 между представителями «Мострансгаз», ВНИИГАЗ, НПО ЦКТИ и Турботект АГ на 7л. [9];
- программа посещения специалистами Турботект АГ компрессорной станции Первомайская от 17.04.1997 на 2л.[10];

- программа и методика проведения испытаний системы промывки осевого компрессора на компрессорной станции Первомайская Мострансгаза от 30.06.1997 на 15 л. [11];

- гигиенический сертификат №014186 от 17.10.1997 на 1 л. [12];

- письмо СП «ИНТЕРТУРБО» от 05.05.1995 на 1 л.[13];

- письмо Турботект АГ от 14.02.1995 на 1 л.[14];

- переписка между Турботект АГ и ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» на 11 л.[15];

- материалы презентаций Турботект АГ за 2003 и 2004 на 11 л. [16];

- распечатки знаков по международным регистрациям №№524156 и 819349 на 3 л. [17];

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» на 8 л. [18];

- счета Турботект АГ за 2000- 2010 гг. на 28 л. [19];

- решение Роспатента от 20.05.2011 по заявке №2004714027 на 22 л.[20];

- брошюра «At the leading edge»(На передовом краю) на 6 л.[21];

- аффидевит с переводом на 2л. [22].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими аргументами:

- обоснование мотива «введение в заблуждение» ссылкой на наличие фирменного наименования «Turbotect AG» лица, подавшего возражение, является неправомерной, поскольку введение в заблуждение согласно пункту 3 статьи 6 Закона относится к абсолютным основаниям для отказа, а наличие тождества заявленного обозначения охраняемому в России фирменному наименованию согласно пункту 3 статьи 7 Закона относится к иным основаниям для отказа в регистрации товарного знака;

- в возражении не представлены доказательства, подтверждающие деятельность компании Turbotect AG в отношении товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый знак;

- в соответствии с выпиской из Торгового реестра кантона Ааргау целью создания фирмы является «производство и сбыт добавок к топливу для газовых турбин и подобной продукции, а также использование патентов и методов производства добавок к топливу для газовых турбин», таким образом, указанные официальные документы позволяют отнести к товарам фирмы «Turbotect AG» добавки к топливу для газовых турбин и жидкости для очистки компрессоров газовых турбин и металлоизделий, которые не являются однородными товарам «машины для мойки, устройства для мойки», поскольку относятся к разным роду и виду товаров, имеют различное назначение, выполнены из разных материалов;

- нельзя согласиться с тем, что «форсунки» однородны «машинам и устройствам для мойки», поскольку «форсунка» не является видовым понятием по отношению к родовому понятию «машины для мойки» и имеет иное назначение (распылять), а не мыть (очищать);

- вывод об отсутствии однородности сравниваемых выше товаров подтверждается решением Арбитражного суда по делу №А40-92792/11 от 28.12.2011;

- представленные патенты не имеют отношения к уставной деятельности компании, наличие патентов на изобретения не рассматриваются как основание для отказа в регистрации товарного знака;

- представленные рекламные материалы [21] не имеют даты их издания, программа посещения специалистами фирмы Турботект АГ компрессорной станции Первомайская [10] содержит значительное количество вписанных от руки добавлений, не скреплена печатями сторон, протокол переговоров [9] не утвержден Начальником управления по транспортировке газа и не скреплен печатями, контракт [8] не скреплен печатью российской стороны и не содержит подтверждения его исполнения;

- приложенные к возражению материалы от 1995 – 1998, 2003 и 2004 годов свидетельствуют не о факте известности продукции лица, подавшего возражение, а об определенных попытках фирмы Турботект АГ продвижения на российский

рынок моющей жидкости (Т-950) собственного производства для промывки осевых компрессоров ГТУ и технологии их промывки;

- для проведения пробных промывок осевых компрессоров ГТУ швейцарская фирма Турботект брала на себя обязательства поставить необходимое оборудование зарубежной фирмы Nuovo Pignone, в силу чего нет оснований полагать, что фирма Турботект является разработчиком или производителем оборудования для промывки осевых компрессоров, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака не могла нарушить право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, не являющегося производителем подобного оборудования;

- следует обратить внимание коллегии на то обстоятельство, что отсутствие деятельности лица, подавшего возражение, в России в течение длительного периода времени не может вызвать смещение у потребителей в отношении этой деятельности, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

В отзыве правообладателя выражена просьба принять во внимание его доводы, отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №293795.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Определение Высшего Арбитражного суда от 17.10.2010 [23];
- Введение в интеллектуальную собственность, изд. ВОИС [24];
- Постановления ФАС МО от 28.10.2009, 20.11.2008, 18.11.2008 и 08.12.2008[25];
- Постановление Президиума ВАС РФ от 01.07.2008 [26];
- Постановление Пленума Верховного суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 [27];
- электронные версии толковых словарей Т.Ф. Ефремовой и С.А. Кузнецова и словарь-справочник Н.И. Кондакова [28];
- решение Арбитражного суда по делу №40-92792/11 от 28.12.2011 [29].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения необсудительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.06.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №293795 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение “TURBOTECT”, не имеющее смыслового значения.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а именно: «машины для мойки; устройства для мойки».

Возражение от 05.08.2011 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, а именно: оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Очевидно, что по отношению к товарам 07 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №293795, обозначение “TURBOTECT” носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Довод возражения о том, что выполнение оспариваемого знака буквами латинского алфавита будет указывать на иностранного производителя, не обоснован материалами возражения.

Что касается документов, представленных лицом, подавшим возражение, в обоснование своей позиции о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, то необходимо отметить следующее.

Утверждение лица, подавшего возражение, о поставках товара, маркированного обозначением «TURBOTECT», в Россию за период с 1999 по 2005 годы, не подтверждено документально.

В частности, материалы возражения не содержат договоров на поставку систем промывки компрессоров газовых турбин или комплектующих к ним российским потребителям. Единственный представленный контракт [8] с ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» не содержит документов, подтверждающих исполнение этого контракта. Отсутствуют также документы (грузовые таможенные декларации), подтверждающие факт пересечения указанным товаром границы Российской Федерации.

Представленные счета [19], выставленные компанией Турботект АГ ООО «Дэйли Стар» и ООО «Придес», относятся к очистителям компрессора на водной основе и не содержат товаров, однородных машинам или устройствам для мойки, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак. Отсутствуют также документы, свидетельствующие о том, что по выставленным получателю товара счетам-фактурам (инвойсам) была произведена оплата, обуславливающая передачу поставленного товара в собственность получателя.

В возражении также указано, что к 2005 году моющие системы, произведенные Турботект АГ, были поставлены многим российским

предприятиям, среди которых Мострансгаз, Авиагаз, Пермьтрансгаз, Авиадвигатель, Люлька-Сатурн и др., что не имеет документального подтверждения. Брошюра «At the leading edge» [21], содержащая информацию о деятельности компании Турботект, не имеет выходных данных. Письма РАО «ГАЗПРОМ»[5], протокол переговоров [9], программа посещения специалистами Турботект АГ компрессорной станции Первомайская [10], а также программа и методика проведения испытаний системы промывки осевого компрессора на компрессорной станции Первомайская [11], статьи и реклама деятельности компании в специализированных журналах [3-4] свидетельствуют лишь о намерениях внедрения системы промывки осевого компрессора с использованием моющего раствора компании Турботект АГ и попытке продвижения указанного товара на российский рынок.

В отсутствие документов, подтверждающих факт поставки устройств для промывки компрессоров газовых турбин лицом, подавшим возражение, на территорию Российской Федерации, представленные им сведения об объемах поставленной продукции, не могут быть квалифицированы как доказательства надлежащих поставок товара на территорию Российской Федерации.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак тождественен фирменному наименованию лица, подавшего возражение, что повышает вероятность введения потребителя в заблуждение, материалами возражения не обоснован.

Таким образом, анализ материалов [1-22], представленных в возражении, показал, что они не содержат документального подтверждения того, что системы или устройства для промывки компрессоров газовых турбин, маркируемые обозначением «TURBOTECT», присутствовали и были широко известны на российском рынке до даты подачи заявки №2004714026 как товар компании Турботект АГ, Швейцария, что могло бы породить в сознании потребителя представление об изготовителе товара, не соответствующее действительности.

В силу изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №293795 способен ввести

потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, и, следовательно, не удовлетворяет требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 6 Закона, нельзя признать обоснованным.

В отношении доводов, изложенных лицом, подавшим возражение, в обращении от 15.03.2012 на имя Руководителя Роспатента и касающихся решения, принятого по результатам рассмотрения возражения от 05.08.2011 против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №293795, следует отметить, что они повторяют доводы указанного возражения и проанализированы в мотивировочной части заключения коллегии палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 05.08.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №293795.