

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 20.03.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Изюмкиной Галиной Юрьевной (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422153, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009718560/50 с приоритетом от 31.07.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.11.2010 за №422153 в отношении товаров 01, 16 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя индивидуального предпринимателя Малича А.А., Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №422153 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АЛМАЗ СОЮЗ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из различных геометрических фигур.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422153, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 8, 9 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем патента № 57391 на промышленный образец «Комплект упаковки для минералоплимерного клея с этикеткой (пять вариантов)», при этом в изображении упаковки содержится оригинальной выполненный словесный элемент «АЛМАЗ»;

- в 2008 году лицо, подавшее возражение, вносит изменения в изображение этикетки, а именно в слове «АЛМАЗ» заменяет букву «Z» на букву «З» и маркирует этим обозначением производимые ей товары;

- товары, производимые лицом, подавшим возражение, сертифицированы, предназначены для ремонта изделий, широко известны среди потребителей, реализуются в многочисленные регионы РФ от Архангельска до Краснодара и от Санкт-Петербурга до Владивостока;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения «АЛМАЗ» в качестве средства индивидуализации принадлежащих ему предприятий («АЛМАЗ – групп», «АЛМАЗ – Техногрупп»);

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №422153 и промышленного образца по патенту №57391 показывает, что они включают одно и то же слово «АЛМАЗ», которое имеет тождественную художественную проработку, формы, совокупность и расположение геометрических фигур и даже виды изображений на этикетках, в связи с чем сходны до степени смешения;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что использование оспариваемого товарного знака при производстве товаров 01 класса МКТУ «клеи для ремонта разбитых изделий; клеи промышленные» и 16 класса МКТУ «клеи канцелярские или бытовые», в отношении которых он зарегистрирован, причиняет ему ущерб как субъекту хозяйственной деятельности и вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422153 недействительным частично в отношении товаров 01 класса МКТУ «клеи для ремонта

разбитых изделий; клеи промышленные» и товаров 16 класса МКТУ «клеи канцелярские или бытовые».

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

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарном знаке по свидетельству №422153, патенту на промышленный образец №57391; по заявкам №2011742860, №2011712547 – (1);

- копия Свидетельства о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя от 01.12.2005 – (2);

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – (3);

- распечатки с сайта www.digicraft.ru/, содержащие сведения о продукции: клеи «АЛМАЗ пресс» – (4);

- распечатки с сайта www.svarka-almaz.ru/, содержащие сведения о продукции: клеи «АЛМАЗ пресс» – (5);

- фотографии продукции: клеи «АЛМАЗ пресс» – (6);

- справки об объемах затрат на рекламу и продажу продукции – (7).

Относительно представленных материалов (7) следует отметить, что они являющихся дополнением к возражению, в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем не подлежат учету в рамках рассмотрения возражения от 20.03.2012.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 20.03.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставительный анализ существенных признаков промышленного образца по патенту №57391 и товарного знака по свидетельству №422153 показал, что объем правовой охраны, предоставленный этим объектам различен, следовательно, коллизия объектов отсутствует;

- исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление для

индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории;

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, подтверждающие, что обозначение «АЛМАЗ» может быть квалифицировано как коммерческое обозначение;

- у словесного элемента «АЛМАЗСОЮЗ» товарного знака по свидетельству №422153 отсутствует семантическая нагрузка, то есть слово является фантазийным. Таким образом, оно не может быть квалифицировано как вводящее потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №422153.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (31.07.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2009718560/50 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

Согласно подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, охраняемому в Российской Федерации промышленному образцу, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с положениями 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, в частности, коммерческим обозначением (отдельными элементами такого обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно положению подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5.1 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №422153 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, в котором основную индивидуализирующую нагрузку несет оригинально выполненный словесный элемент «АЛМАЗ СОЮЗ», изобразительная часть знака, выполненная в виде прямоугольника темно-серого цвета с расположенными внутри него геометрическими фигурами, служит фоном для словесного. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 16 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В возражении от 20.03.2012 в качестве аргумента о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства указывалось на наличие у лица, подавшего возражение, более раннего исключительного права на промышленный образец (патент на промышленный образец №57391 «Комплект упаковки для минералоплимерного клея с этикеткой (пять вариантов)»).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №422153 отличается от промышленного образца по патенту №57391 наличием дополнительных изобразительных и словесных элементов, при этом сравниваемые словесные элементы «АЛМАЗ» - «АЛМАЗ» не тождественны, поскольку отличаются последними буквами.

Таким образом, к рассматриваемой ситуации положения пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса не применимы, поскольку она предусматривает тождество товарного знака и промышленного образца (тождество - это совпадение во всех элементах).

Что касается коммерческого обозначения, то в соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), 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.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал, что они не содержат документов, свидетельствующих о том, что осуществляемая деятельность ИП Изюмкиной предоставляется принадлежащей ей каким-либо торговым, промышленным или иным предприятием.

Принимая во внимание изложенное, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №422153 положениям пункта 8 статьи 1483 кодекса.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Вместе с тем представленные материалы (1-6) не содержат доказательств, свидетельствует о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации ИП Изюмкина Г.Ю. осуществляла производство однородных товаров 01, 16 классов МКТУ, маркируемых оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, из представленных материалов (6) следует, что изготовителем товаров «клеи» является другое юридическое лицо - ООО «Алмаз-групп».

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483, является недоказанным.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №422153 положениям пунктов 3 (1), 8, 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.03.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №422153