

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 19.05.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455102, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.2012 по заявке №2011701075 с приоритетом от 19.01.2011 за №455102 на имя компании Еаствинд Лтд, Белиз в отношении товаров 11 класса МКТУ «оборудование для бань с горячим воздухом, печи (отопительные приборы), камины комнатные».

В результате государственной регистрации 27.03.2015 договора №РД0170040 отчуждения исключительного права на товарный знак его правообладателем стал Бессонов Константин Евгеньевич, г. Новосибирск (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №455102 представляет собой комбинированное



обозначение , содержащее словесный элемент «ТЕРМОФОР», в котором буква «М» выполнена в оригинальной графической манере в красном цвете, а остальные буквы - стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Справа и слева от словесного элемента расположены точки, а сам словесный элемент подчеркнут черной линией.

Товарный знак охраняется в черном, красном цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №455102 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным, поскольку в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, сходное до степени смешения с его фирменным наименованием в отношении однородных товаров;
- лицо, подавшее возражение (ООО «ТЕРМОФОР», ОГРН 1035401509010), зарегистрировано в качестве юридического лица 21.07.2003, получив, таким образом, исключительное право на фирменное наименование ранее даты приоритета (19.01.2011) оспариваемого товарного знака;
- произвольная (отличительная) часть «ТЕРМОФОР» фирменного наименования лица, подавшего возражение, сходна со словесным элементом «TERMOFOR» оспариваемого товарного знака, благодаря их фонетическому тождеству;
- основным видом коммерческой деятельности лица, подавшего возражение, в соответствии с уставом и сведениями из ЕГРЮЛ, является производство, продвижение и сбыт различного отопительного и ему сопутствующего оборудования, а также запасных частей и отдельных частей такого оборудования, в том числе печей, каминов, бань (соответственно, частей этих приборов), то есть приборов, устройств, а также их частей, запасных частей, преобразующих один вид энергии в тепловую энергию различным способом, то есть товары, однородные товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- лицо, подавшее возражение, не только декларирует данные виды деятельности, но и фактически их осуществляет, то есть вводит в гражданский оборот товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №455102, начиная со дня своего создания (21.07.2003) и по настоящее время, включая дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- в подтверждение указанного лицо, подавшее возражение, представляет документы, свидетельствующие об осуществлении вышеуказанной деятельности и реализации отопительного оборудования.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на вступившие в законную силу судебные акты по гражданскому делу №2-3842/08 (Решение Ленинского районного суда от 13.11.2008 года и Кассационное определение Новосибирского областного суда от 25.12.2008 года), которыми было установлено осуществление деятельности ООО «ТЕРМОФОР» ОГРН (1035401509010) в отношении отопительного оборудования не позднее 2004 года, а также на судебные акты по делу №А45-27193/2015, которыми установлены принадлежность исключительного права ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010) на свое фирменное наименование в отношении, в том числе, отопительного оборудования.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-716/2016, в котором лицо, подавшее возражение, оспаривало предоставление правовой охраны товарным знакам «ТЕРМОФОР» по свидетельствам №№335235, 473275, 455101, зарегистрированным в отношении тех же товаров, что и оспариваемый товарный знак по свидетельству №455102, правообладателем которых также являлся ИП Бессонов Константин Евгеньевич.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что, поскольку данное судебное решение было принято в отношении Роспатента и с его участием, а также с участием тех же лиц и по тем же основаниям, на которых основано данное возражение, оно обязательно для Роспатента при рассмотрении настоящего возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 455102 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- учредительные документы ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010), включающие копии протокола Общего собрания участников от 30.09.2015, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о государственной

регистрации юридического лица, протокола №1 Учредительного собрания от 07.07.2003, устава в редакции 2015 года и устава в редакции 2003 года [1];

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010) по состоянию на 28.04.2017 и по состоянию на 27.03.2015 [2];

- копии дипломов за участие в международных выставках и копии справок, подтверждающих участие в выставках [3];

- платежные поручения, подтверждающие перечисление заработной платы работникам ООО «ТЕРМОФОР», налоговых отчислений за 3-й квартал 2006 года, перечисление денежных средств в счет оплаты реализуемого товара [4];

- судебные акты, содержащие установленные обстоятельства по деятельности ООО «ТЕРМОФОР» не позднее 2004 года (копия решения Ленинского районного суда города Новосибирска от 13.11.2008 года по гражданскому делу № 2-3842/2008, копия кассационного определения Новосибирского областного суда от 25.12.2008 года по гражданскому делу №33-4823/2008) [5];

- документы, подтверждающие полномочия директора ООО «ТЕРМОФОР» в период принятия решения по гражданскому делу №2-3842/2008 [6];

- судебные акты, содержащие установленные судом обстоятельства, существенные для рассмотрения настоящего возражения (копия решения арбитражного суда Новосибирской области от 05.04.2016 года по делу №А45-27193/2015; копия постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2016 года по делу №А45-27193/2015; копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2016 года делу №А45-27193/2015; копия определения Верховного Суда Российской Федерации от 15.03.2017 года и от 22.03.2017 по делу №А45-27193/2015 (№ 304-ЭС17-1054); копия решения Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 года по делу №СИП- 716/2016) [7];

- копии приглашения-уведомления о награждении и дипломов, присужденных ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010) в 2016 - 2017 гг. [8];

- копии договоров поставки и товарных накладных [9];

- копия прайс-листа на продукцию ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010) [10];

- инструкция по монтажу и эксплуатации и паспорт изделия ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010) «Печь отопительная твердотопливная «Ставр» (образец) [11];

- рекламные буклеты, наклейки, флаеры [12];

- скриншоты главной страницы сайта <http://www.termofor.com> (официального сайта ООО «ТЕРМОФОР») и главной страницы сайта <http://www.termofor.online> (официального интернет-магазина ООО «ТЕРМОФОР») [13];

- сведения о товарном знаке по свидетельству №455102 [14].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Вместе с тем, правообладатель представил просьбу, поступившую 19.07.2017, об отложении даты рассмотрения возражения, мотивируя это необходимостью получения официального ответа на направленный в базу данных RU-CENTER инициированный им адвокатский запрос об обладателе доменного имени TERMOFOR.RU и, тем самым, о введении в гражданский оборот обозначения «ТЕРМОФОР».

Кроме того, правообладатель ссылается на то, что постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-716/2016 по рассмотрению кассационной жалобы правообладателя оспариваемого товарного знака на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 по делу №СИП-716/2016, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, не опубликовано в полном объеме и не доведено до сведения сторон.

В дополнение в этому ходатайству правообладатель представил информацию о том, что в настоящее время в производстве УФАС по Новосибирской области находится дело по факту совершения действий, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства, сторонами которого являются ООО «Термофор» (ОГРН 1105405008444) и лицо, подавшее возражение – ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010). В рамках этого дела должны быть

рассмотрены документы относительно фактического осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности по производству и продаже отопительного оборудования, что имеет принципиальное значение для рассмотрения настоящего возражения.

Коллегия рассмотрела ходатайство правообладателя и приняла решение об отказе в его удовлетворении, поскольку информация о доменном имени не имеет принципиального значения для рассмотрения возражения, мотивированного нарушением исключительного права на фирменное наименование лица, подавшего возражение. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-716/2016 было опубликовано в полном объеме 17.07.2017 и на дату рассмотрения возражения (20.07.2017) было доступно для ознакомления сторон, участвующих в рассмотрении данного возражения. Что касается рассмотрения дела в УФАС по Новосибирской области, то оно не может иметь принципиального значения для рассмотрения данного спора, поскольку в нем рассматриваются вопросы о нарушении антимонопольного законодательства, при этом одной из сторон этого спора является ООО «Термофор» (ОГРН 1105405008444), т.е. лицо, не являющееся стороной данного спора, и, кроме того, производство по этому делу в настоящее время приостановлено.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (19.01.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 455102 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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), права на которые 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 №455102 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «ТЕРМОФОР», в котором буква «М» выполнена в красном цвете оригинальным шрифтом, имитирующим языки пламени.

Из учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ [1], [2] следует, что право на фирменное наименование, отличительной частью которого является слово «ТЕРМОФОР», лицо, подавшее возражение получило 21.07.2003, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.01.2011).

При установлении сходства комбинированного товарного знака с фирменным наименованием изобразительная часть комбинированного товарного знака не учитывается, так как фирменное наименование всегда является только словом.

Сходство словесного элемента оспариваемого товарного знака «ТЕРМОФОР» с отличительной частью фирменного наименования «ТЕРМОФОР» лица, подавшего возражение, определяется фонетическим тождеством этих обозначений, обусловленных наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

В соответствии с уставом лица, подавшего возражение, в редакции 2003 года, утвержденному протоколом общего собрания учредителей от 07.07.2003, основными видами деятельности общества являются: производство туристического снаряжения; производство печей, каминов, бань; реализация туристического снаряжения; реализация печей, каминов, бань; торгово-закупочная деятельность; производство и реализация сельхозпродукции, товаров народного потребления и изделий промышленного назначения и иные виды деятельности.

В соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ фирменное наименование лица, подавшего возражение, зарегистрировано в отношении основного вида деятельности - торговли оптовой неспециализированной, а в качестве дополнительных видов деятельности указано, в частности, производство радиаторов и котлов центрального отопления; производство печей, термокамер и печных горелок.

В качестве доказательства реального использования своего фирменного наименования в отношении производства товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ «оборудование для бань с горячим воздухом, печи (отопительные приборы), камины комнатные», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, лицо, подавшее возражение, представило, в частности, платежные поручения [4], согласно которым им получены денежные средства от ООО «Эликом» за печи (согласно платежному поручению от 20.10.2004 № 929), от ООО «Теплоэлектротехника» за котел «Студент» (согласно платежному поручению от 31.03.2005), а также дипломы об участии в выставках в период с 2005 по 2006 годы [3].

Следует отметить, что данные доказательства уже фигурировали в решении Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 года по делу №СИП-716/2016, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2017 года, участниками которого являлись лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака, в котором исследовалась правомерность предоставления правовой охраны товарным знакам «ТЕРМОФОР» (свидетельства №№335235, 473275, 455101), зарегистрированным в отношении тех же товаров 11 класса МКТУ, что и в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №455102, в связи с наличием исключительного права лица, подавшего возражение, на отличительную часть фирменного наименования «ТЕРМОФОР».

Указанными судебными актами было установлено, что представленные лицом, подавшим возражение, платежные поручения подтверждают осуществление им в 2004 - 2005 годах сделок продажи/отчуждения отопительного оборудования – товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки, при этом отсутствие иных документов, подтверждающих

данные сделки, само по себе не является основанием для вывода о несовершении этих сделок.

Дипломы участия в специализированных выставках 2005 – 2006 годов и справки, подтверждающие такое участие [3], также приняты судами в качестве подтверждения осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности по продвижению продукции (банные и отопительные печи), однородной товарам 11 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Кроме того, факт осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства и реализации отопительного оборудования – печей, каминов, бань и т.п., был установлен в решении Арбитражного суда Новосибирской области от 05 апреля 2016 года по делу №А45-27193/2015, оставленном без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19 июля 2016 года и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2016 года, на основании представленных в суд документами (договорами, заключенными с третьими лицами) [7].

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №455102 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Что касается документов [8] - [13], представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение того, что им осуществлялась деятельность по производству и реализации товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ оспариваемой регистрации, после даты приоритета товарного знака, в частности, договоры поставки и товарные накладные за 2015 – 2016 годы, рекламные материалы, и документы, содержащие материалы информационного характера без указания выходных данных, то они не могут быть приняты во внимание, так как не могут служить доказательством несоответствия регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №455102 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455102 недействительным полностью.