

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.07.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛСИТ», г.Томск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504552, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2012740448 с приоритетом от 21.11.2012 зарегистрирован 22.01.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №504552 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛСИТ», г.Томск (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 11 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой овал желто – оранжевого цвета, внутри которого расположены словесные элементы «ЭЛСИТ» и «Электронная силовая техника» выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Словесные элементы «Электронная силовая техника» не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в

сочетании черного, желтого, светло - желтого, оранжевого, темно - оранжевого и светло - оранжевого цветов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504552 в отношении всех товаров указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ООО «Электронная силовая техника» (ООО «ЭЛСИТ») зарегистрировано в качестве юридического лица 27.06.2003. Базовым направлением деятельности компании является разработка и производство современного оборудования для технологии индукционного нагрева на базе транзисторных преобразователей частоты;

- в компании работают более 60 человек. В структуру предприятия входят: аппарат управления, отдел маркетинга, отдел силовой электроники, отдел автоматизации, проектно-конструкторский отдел, отдел новых разработок, сборочный цех и цех механообработки. Производственные площади предприятия составляют около 3000 м². Сотрудники компании являются высококвалифицированными специалистами в своей профессиональной области. Это позволяет выполнять весь производственный процесс от разработки оборудования до сдачи его в эксплуатацию заказчику в кратчайшие сроки;

- предприятие аттестовано по международной системе менеджмента качества применительно к проектированию и производству установок индукционного нагрева в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Выпускаемое компанией оборудование имеет сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);

- более 770 единиц оборудования производства ООО «ЭЛСИТ» успешно функционирует на предприятиях России и Ближнего Зарубежья от Владивостока до Минска;

- заказчиками оборудования компании ООО «ЭЛСИТ» являются такие предприятия как: ОАО «ГАЗ», ОАО «РЖД», ОАО «КАМАЗ», ОАО

«Белорусский автомобильный завод», ФГУП НПЦ «Салют», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ТОО «Астанастройэнерго», ООО «Уральский пружинный завод», ООО «СпецВагонДеталь», ООО «НПЦ «Пружина», ООО Брянский машиностроительный завод», ОАО «Грязинский культиваторный завод», ООО «Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ООО «АНИТИМ»), ОАО «СУЭК-Красноярск» и многие другие;

- ООО «ЭЛСИТ» вложены существенные финансовые средства и затрачено много труда в становление компании. ООО «ЭЛСИТ» регулярно несет существенные затраты на рекламные кампании как имиджевые, так и по продвижению товаров и услуг;

- информация о товарах, маркированных обозначением «ЭЛСИТ», размещена в различных журналах: «ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ», «ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ БИЗНЕСА И ФИНАНСОВ», «ОБОРУДОВАНИЕ ОТ А ДО Я», «ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ТЕРМООБРАБОТКА» и других изданиях;

- ООО «ЭЛСИТ» принимало и принимает участие в международных и российских выставках и научных конференциях. ООО «ЭЛСИТ» отмечено дипломами и благодарственными письмами, что является дополнительным доказательством оценки высокого уровня деятельности компании. ООО «ЭЛСИТ» сотрудничает с рядом учебных и научных институтов. Так, к примеру, ежегодно на предприятии ООО "ЭЛСИТ" проходят практику студенты кафедры "Промышленная электроника" ТУСУР (Томского университета систем управления и радиоэлектроники);

- на протяжении ряда лет ООО «ЭЛСИТ» активно участвует в торгово-экономической деятельности Томской области и является действительным членом Томской торгово-промышленной палаты;

- для продвижения продукции под обозначением «ЭЛСИТ» компания размещала рекламу, в том числе в сети Интернет. В 2004г. был разработан и создан сайт компании ООО «ЭЛСИТ» с доменным именем www.elsit.ru., а в 2010 был разработан и создан сайт с доменным именем www.элсит.рф, которые по настоящее время используются компанией ООО «ЭЛСИТ» для продвижения своих товаров и услуг. В разработку сайта и в продвижение своей компании

ООО «ЭЛСИТ» было вложено достаточно много материальных средств;

- за время активного и плодотворного многолетнего использования обозначение «ЭЛСИТ» приобрело широкую известность, продукция и услуги под обозначением «ЭЛСИТ» прочно ассоциируются именно с именем ООО «ЭЛСИТ»;

- для защиты своего имени в 2009 году компанией ООО «ЭЛСИТ» была подана заявка N 2009710320 на регистрацию товарного знака «ЭЛСИТ», по которой Роспатентом 24.02.2010г. было принято решение о регистрации товарного знака. Однако по причине халатности исполнителя, который был ответственен за ведение дела по регистрации товарного знака, свидетельство на товарный знак не было получено. Воспользовавшись данной ситуацией, Шаненков Вячеслав Юрьевич, будучи одним из участников и сотрудником компании, лица, подавшего возражение, по смыслу статьи 1478 Кодекса не мог быть обладателем исключительного права на товарный знак, в связи с чем он, создал юридическое лицо - ООО «ЭЛИСИТ» со сходным фирменным наименованием и произвел регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству № 504552 на свое имя;

- действия компании ООО «ЭЛИСИТ» наносят ущерб деловой репутации и вводят потребителей в заблуждение;

- ООО «ЭЛСИТ», начиная с 2003 г., оказывает услуги под своим фирменным наименованием. Таким образом, компания ООО «ЭЛИСИТ», правообладатель товарного знака № 504552, намеренно вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, изготавливающего товары и намеренно зарегистрировало обозначение «ЭЛСИТ» в качестве товарного знака, давно и активно используемое ООО «ЭЛСИТ» в своей предпринимательской деятельности. В этой связи действия правообладателя нельзя квалифицировать иначе, как злоупотребление правом, имеющее цель дестабилизировать экономическую деятельность предприятия и нанести экономический вред;

- ООО «ЭЛСИТ» возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 504552, и данное фирменное наименование использовалось в течение 9 лет до даты подачи на регистрацию товарного знака № 504552 в отношении однородных товаров и услуг. Зарегистрированные товары 07, 11 и

услуги 40 классов МКТУ являются однородными товарам и услугам, которые Общество с ограниченной ответственностью «Электронная силовая техника» (ООО «ЭЛСИТ») оказывает на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №504552 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы;

1. Копии сертификатов соответствия.
2. Копии договоров, товарных накладных, платежных поручений.
3. Технические задания к договору.
4. Фото установок.
5. Копии визиток, фото ручек с логотипом.
6. Копии официальных каталогов.
7. Фото с выставок и отчет по выставкам.
8. Копии дипломов.
9. Копии страниц журналов.
10. Копии благодарственных писем.
11. Копии выписок из приказа.
12. Копия решения Арбитражного суда.
13. Копия свидетельства ЕГРЮЛ.
14. Копия устава.
15. Копии справок.
16. Копии писем.
17. Выписка от RUcenter.

18. Копия приказа о приеме на работу.

На заседание коллегии правообладатель не явился, однако, представил письменный отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не содержит сведения об изготовителе товаров и не может вызвать у потребителя ассоциативную связь со сведениями о производителе товаров;

- обозначение «ЭЛСИТ» не имеет семантического значения и является фантазийным по отношению к товарам, для индивидуализации которых оно зарегистрировано;

- анализ документов, представленных с возражением, не дает оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака в сознании потребителя обозначение «ЭЛСИТ» ассоциируется именно с компанией ООО «ЭЛСИТ»;

- ООО «ЭЛСИТ» осуществляет свою деятельность по производству и поставке исключительно установок индукционного нагрева, которые однородны лишь части товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №504552 в отношении всех услуг 40 класса МКТУ и части товаров 07 класса МКТУ, а именно: «аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; машины гальванизационные; машины гибочные; машины литейные; машины правильные; прессы [машины промышленные]; прессы штамповочные; станки для заточки; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы прокатные; электроды для сварочных машин, и части товаров 11 класса МКТУ, а именно, нити накала электрические; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; печи микроволновые для

промышленных целей; печи обжиговые; плиты нагревательные; элементы нагревательные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.11.2012) заявки №2012740448 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 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 изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

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 наименований или обозначения), 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №504552 является комбинированным и представляет собой горизонтально вытянутый овал оранжевого цвета, внутри которого расположены словесные элементы «ЭЛСИТ», «Электронная силовая техника», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Анализ представленных документов показал следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ [13] лицо, подавшее возражение, ООО «Электронная силовая техника» сокращенное наименование ООО «Элсит» приобрело право на фирменное наименование в 2003 году.

Словесные элементы оспариваемого товарного знака тождественны как фирменному наименованию, так и его сокращенному варианту, соответственно.

При этом, все представленные документы иллюстрируют, что деятельность лица, подавшего возражение, однородна товарам и услугам в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Так, в копиях сертификатов соответствия [1], начиная с 2006 года, указана продукция, маркированная обозначением «ЭЛСИТ», изготовителем, которой является ООО «ЭЛСИТ».

Договоры, товарно – транспортные накладные и платежные поручения [2] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, начиная с 2004 года вводило в гражданский оборот продукцию, маркированную обозначением «ЭЛСИТ».

Представленная доверенность на имя патентного поверенного, представляющего лицо, подавшее возражение, а также копии публикаций [5-7] и официальные каталоги свидетельствуют о том, что ООО «ЭЛСИТ», сопровождает свою деятельность и маркирует товары обозначением, сходным до степени смешения, близким к тождеству, в виде овала, внутри которого расположены словесные элементы «ЭЛСИТ», «Электронная силовая техника», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Представленные копии дипломов [8] с различных специализированных выставок, свидетельствуют о том, что продукция компании лица, подавшего возражение, хорошо известна специалистам и имеет хорошие отзывы.

Справка [15], выданная Томской торгово – промышленной палатой, подтверждает, что ООО «ЭЛСИТ» является действительным членом Томской торгово-промышленной палаты, что с момента вступления в члены в лице своих представителей активно участвует в торгово – экономических миссиях, конференциях, бизнес – встречах, круглых столах и семинарах с целью продвижения своей продукции, повышения компетентности в сфере межрегионального и международного сотрудничества.

Письмо Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники [16] подтверждает, что, начиная с 2003 года, ежегодно студенты кафедры «Промышленная электроника» проходили производственную, технологическую практику и дипломирование в ООО «ЭЛСИТ».

Представленные выписки от ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» свидетельствуют о том, что уже в 2004 году был зарегистрирован сайт с доменным именем www.elsit.ru.

Представленные приказы [18] о приеме на работу свидетельствуют о том, что Шаненков Вячеслав Юрьевич (Генеральный директор компании правообладателя оспариваемого товарного знака) с 2004 по 2008 год являлся ведущим инженером в компании ООО «ЭЛСИТ» (лицо, подавшее возражение), то есть был осведомлен о том, что продукция и деятельность компании ООО «ЭЛСИТ» сопровождалась сходным, близким к тождеству обозначением со словесным элементом «ЭЛСИТ».

Письмо [19] на имя директора ООО «ЭЛСИТ» свидетельствует о том, что на рынке ТВЧ - установок происходит путаница, поскольку, существуют две сходные по наименованию компании «ООО «ЭЛСИТ» и ООО «ЭЛИСИТ», которые предлагают к продаже установки серии «ЭЛСИТ».

Таким образом, исследовав и оценив представленные доказательства во взаимосвязи и в совокупности, коллегия пришла к выводу, что задолго до даты приоритета компания лица, подавшего возражение, вводила в гражданский оборот, продукцию, маркированную обозначением «ЭЛСИТ». Указанная продукция имеет известность, репутацию и ассоциируется именно с ООО «ЭЛСИТ».

Товары 07, 11 класса МКТУ относятся к товарам технического назначения и представляют собой устройства для обработки металлов и их узлам и комплектующим. Услуги 40 класса МКТУ представляют собой услуги по обработке металлов, а также прокат и монтаж, которые осуществляются непосредственно этим оборудованием.

Таким образом, указанные товары и услуги являются однородными деятельности, лица, подавшего возражение, осуществляемой под тождественным фирменным наименованием.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2015, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504552 полностью.