

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 26.09.2012, поданное компании Онити С.Л., Испания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному по свидетельству №271976, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2002725069/50 с приоритетом от 30.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.07.2004 за №271976 на имя Закрытого акционерного общества «ИНТЕРОТЕЛЬ», Лтд., Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак «» по свидетельству №271976 является словесным выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании серого и белого цветов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 271976 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак фонетически тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло

раньше;

- согласно прилагаемому решению акционерного общества, компания Tesa Entry Systems S.L. 30.09.2002 изменила наименование на Onity S.L.;
- компания Онити С.Л. была основана в 1941 году в Испании в качестве производителя механических замков, запирающих систем и дверной фурнитуры;
- С 1986 года компания производит и поставляет замки более, чем в 100 стран мира;
- товары лица, подавшего возражение, вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации через дистрибьюторов Финнлок Секьюрити СП, ООО «TEXNOSMART»;
- лицо, подавшее возражение, является владельцем международных регистраций, охраняемых на территории Российской Федерации №797224 с приоритетом от 01.07.2002 произведенной в отношении товаров 06 и 11 классов МКТУ, и № 815896 с приоритетом от 28.03.2003, произведенной в отношении товаров 09 класса МКТУ;
- правообладатель оспариваемого товарного знака ЗАО «ИНТЕРОТЕЛЬ» также являлся дистрибьютором лица, подавшего возражение, однако, он никаких согласий на регистрацию товарного знака не давал;
- правообладатель оспариваемого товарного знака закупал товары у лица, подавшего возражение, в 1998, 2001 и 2002 годах;
- на сайте правообладателя оспариваемого товарного знака сообщается о том, что он является представителем компании Onity в России.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №271976 недействительной полностью.

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

1. копия свидетельства на товарный знак.
2. копия решения акционерного общества с переводом.

3. Распечатки из сети Интернет с сайтов лица, подавшего возражение и правообладателя оспариваемого товарного знака.

4. Копии заказов и счетов.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, однако на заседание коллегии правообладатель не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (30.10.2002) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г., с изменениями от 19 декабря 1997 г., (далее -Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №271976 является словесным выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В букве «О» в верхней части расположен штрих.

Анализ представленных материалов показал, что лицо, подавшее возражение, решением акционерного общества от 08.2002 компания Теза Энтри Системз (Tesa Entry Systems, S.L.) была переименована в компанию Онити С.Л. (Onity S.L.). Оспариваемый товарный знак является фонетически тождественным отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Компания Онити является ведущим производителем систем контроля доступа. Комплекс систем включает электронные замки на пластиковых картах (магнитных, смарт, бесконтактных), сейфы для гостиничных номеров, системы энергосбережения, минибары.

Компания работает в данной области более 20 лет. Более 3,5 миллионов электронных замков Onity установлено в более чем 22000 отелей 115 стран мира.

Системам Onity доверили свою безопасность отели 200 гостиничных цепочек по всему миру, включая Marriott, Kempinski, Accor, Starwood, Intercontinental, Hilton, Hyatt, Golden Tulip, Ramada, Best Western, Azimut и др. В России системы Onity успешно функционируют в более чем 80 тысячах гостиничных номеров 65 городов, от Калининграда до Сахалина.

К материалам возражения, приложены копии заказов и счетов фактур [4], подтверждающие, что правообладатель оспариваемого товарного знака действительно закупал у компании Онити продукцию.

Лицо, подавшее возражение, является владельцем тождественных знаков по международным регистрациям №№79724, 815896.

Исходя из вышеизложенного, оспариваемый товарный знак ассоциируется с продукцией лица, подавшего возражение, и, следовательно, его регистрация произведена в нарушение положений пункта 2 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение от 26.09.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №271976 полностью.