

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 25.12.2013, поданное ООО «Автом-2», г. Воронеж (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №381674, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007728040 с приоритетом от 10.09.2007 была произведена 16.06.2009 за №381674 на имя Пономарева А.Н., г. Екатеринбург (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**АВТОМ**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02, 06, 07, 08 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.12.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении товаров 06 класса МКТУ – наконечники; рукоятки, ручки, ключи гаечные; товаров 07 класса МКТУ – ворота, домкраты (машины), домкраты реечные; дернорезы, жатки, веялки, грохоты; дрели ручные электрические; инструменты режущие; инструменты ручные; пилы; устройства подъемные; всех товаров 08 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, а также услуг 35 класса МКТУ – реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; оформление витрин. По мнению лица, подавшего

возражение, товарный знак по свидетельству №381674 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования показывает, что часть фирменного наименования ООО «АВТОМ-2» тождественна оспариваемому товарному знаку;

- ООО «АВТОМ-2» было зарегистрировано в качестве юридического лица 15.08.1996 администрацией города Воронежа, следовательно, право на фирменное наименование возникло на 9 лет раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в соответствии с уставом ООО «АВТОМ-2» к основным видам деятельности общества относятся производство и реализация продукции производственного назначения, инструментов для мастерских по ремонту автотехники, (что является однородным части товаров 06, 07 и всем товарам 08 классов МКТУ), а также оказание услуг по маркетингу, выполнение художественно-оформительских работ, рекламная деятельность с использованием всех видов рекламоносителей, что однородно указанным выше услугам 35 класса МКТУ;

- осуществление деятельности в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам оспариваемого товарного знака, в частности, таких товаров как «оправки, съемники, отвертки, ключи, воротки и др.» подтверждается письмами Воронежского центра стандартизации, товарными накладными, каталогом «Инструмент для автомобилей 2004-2005», выпущенным по заказу лица, подавшего возражение, в 2003 году;

- каталог указывает на то, что организация осуществляет художественно-оформительскую и рекламную деятельность;

- вышеуказанные товары 06, 07 и 08 классов МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к ручному инструменту, что подтверждается международной классификацией товаров и услуг, а также сведениями из словарей.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- информационное письмо Воронежского областного комитета государственной статистики о включении ООО «АВТОМ-2» в состав ЕГРПО [1];
- устав ООО «АВТОМ-2» [2];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе [3];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «АВТОМ-2» в качестве юридического лица [4];
- страницы Большого энциклопедического словаря А.Ю. Ишлинский, М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998, с. 196[5];
- общероссийский классификатор [6];
- письма Воронежского центра стандартизации [7];
- распечатка с сайта что-означает.рф [8];
- постановление Администрации г. Воронежа от 05.09.2003 [9];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.03.2004 [10];
- товарные накладные [11];
- справка Издат-Черноземье [12];
- каталог «Инструмент для автосервиса Программа 2004-2005» [13];
- распечатка сведений об ООО «АВТОМ-2» с сайта Федеральной налоговой службы [14].

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

- отличительная часть «Автом-2» не является тождественной товарным знакам «АVТОМ» и «АВТОМ», поскольку отличается видом алфавита и наличием цифры 2;
- не доказана однородность товаров, выпускаемых ООО «Автом-2», товарам, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать

недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку;

- каталог [13] является рекламой собственной продукции и никак не свидетельствует о деятельности по выполнению художественно-оформительских работ и оказании рекламных услуг или каких-либо иных услуг 35 класса МКТУ третьим лицам.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.09.2007) приоритета оспариваемого товарного знака 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 пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №381674 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**AVTOM**», не имеющее смыслового значения.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02, 06, 07, 08 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, а именно: словесный элемент оспариваемого товарного знака является тождественным в отношении однородных товаров и услуг части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно с фирменным наименованием или его частью; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1, 3, 4] следует, что ООО «АВТОМ-2» было зарегистрировано в качестве юридического лица 15.08.1996 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (19.09.2005) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ словесного товарного знака «**AVTOM**» по свидетельству №381674, который является транслитерацией буквами латиницы словесного элемента «**АВТОМ**», и части «**АВТОМ**» фирменного наименования ООО «АВТОМ-2», несущей основную индивидуализирующую нагрузку в фирменном наименовании, показал, что имеет место их фонетическое тождество.

Входящая в состав фирменного наименования цифра «2» не обладает различительной способностью и не способна оказывать влияние на индивидуализацию фирмы.

Однако следует отметить, что вышеуказанная норма Закона предусматривает запрет на регистрацию товарного знака в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как следует из возражения и представленных документов, в частности, согласно уставу ООО «АВТОМ-2» [2], лицо, подавшее возражение, занимается производством инструментов для мастерских по ремонту автотехники. Представленные документы [11, 13] свидетельствуют о реальной деятельности лица, подавшего возражение, по производству и реализации ручного инструмента для автосервисов, в частности, ударных отверток, съемников, ключей различного назначения. Каталог продукции ООО «АВТОМ-2» [13] содержит ряд других товаров, также относящихся к ручному инструменту для автосервиса, например, дырокол-кромкогиб, рассухариватель, шпильковерт, ключ-коловорот и др.

Указанные товары являются однородными части товаров 06, 07 и 08 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, а именно: 06 класса МКТУ - «рукоятки, ручки, ключи гаечные», 07 класса МКТУ – «дрели ручные электрические; инструменты режущие; инструменты ручные; пилы», 08 класса МКТУ – «буры, буравы, буравчики, выколотки, гвоздодеры, державки; держатели, долота, домкраты ручные, дрели, зажимы винтовые, заступы, инструменты винторезные, инструменты для полирования, инструменты для резки труб, инструменты клепальные, инструменты развальцовочные, инструменты режущие, кайла, кирки, клещи, ключи (ручной инструмент), коловороты, колуны, копатели, кусачки, ледорубы, лопаты, мастерки, метчики, молотки, насосы ручные, ножницы, оселки, пилы, пистолеты-распылители, пробойники, пуансоны, рашпили, рубанки, рукоятки,

сверла, тиски, топоры, топорики, трещотки, труборезы, угольники, шаберы, шарошки, шилья металлические, шпатели, щипцы», поскольку относятся к одной родовой группе (ручные инструменты), могут иметь одинаковое назначение (ремонт автотехники) и один круг потребителей.

Что касается товаров «наконечники; дернорезы, жатки, веялки, грохоты; ворота; домкраты (машины), домкраты реечные, устройства подъемные; вилы, вилки прополочные ручные, газонокосилки ручные, гарпуны, грабли, инвентарь садово-огородный с ручным управлением, косы, культиваторы, полольники, сапки для прополки крупных сорняков, мотыги, ножи, овощерезки, приборы столовые (ножи, вилки, ложки), разрыхлители ручные, резак, секаторы, серпы, сечки, тесаки», то указанные товары нельзя признать однородными товарам, выпускаемым ООО «АВТОМ-2», поскольку они относятся к разным родовым группам (машины, оборудование подъемно-транспортное, сельскохозяйственные орудия, садово-огородный инвентарь, холодное оружие и столовые приборы – в одном случае, ручной инструмент для ремонта – в другом), имеют разное назначение и разный круг потребителей.

В отношении услуг 35 класса МКТУ - «реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; оформление витрин», для которых лицо, подавшее возражение, также просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку следует отметить, что материалы возражения не содержат документов, подтверждающих оказание указанных услуг под фирменным наименованием ООО «АВТОМ-2». Представленный каталог продукции [13], как справедливо отмечено в отзыве правообладателя, является рекламой собственной продукции, выпускаемой ООО «АВТОМ-2», а не продукции третьих лиц и не может служить доказательством осуществления каких-либо услуг, в том числе указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, фонетическое тождество оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования лица, подавшего возражение, дает основание утверждать, что товарный знак по свидетельству №381674 воспроизводит часть

наименования фирмы, осуществляющей деятельность, связанную с выпуском товаров, однородных части товаров, указанных в свидетельстве, до даты приоритета оспариваемого знака. В связи с указанным выше у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №381674 в отношении части товаров 06, 07 и 08 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, не удовлетворяющим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.12.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №381674 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ: «рукоятки, ручки, ключи гаечные», 07 класса МКТУ: «дрели ручные электрические; инструменты режущие; инструменты ручные; пилы», 08 класса МКТУ – «буры, буравы, буравчики, выколотки, гвоздодеры, державки; держатели, долота, домкраты ручные, дрели, зажимы винтовые, заступы, инструменты винторезные, инструменты для полирования, инструменты для резки труб, инструменты клепальные, инструменты развальцовочные, инструменты режущие, кайла, кирки, клещи, ключи (ручной инструмент), коловороты, колуны, копатели, кусачки, ледорубы, лопаты, мастерки, метчики, молотки, насосы ручные, ножницы, оселки, пилы, пистолеты-распылители, пробойники, пуансоны, рашпили, рубанки, рукоятки, сверла, тиски, топоры, топорики, трещотки, труборезы, угольники, шаберы, шарошки, шилья металлические, шпатели, щипцы».