

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 10.07.2017, поданное ООО «Вентстроймонтаж», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587401, при этом установлено следующее.

ПОЛЮС

Оспариваемый словесный товарный знак « *POLUS* » по заявке №2013714217 с приоритетом от 25.04.2013 зарегистрирован 07.05.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №587401 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Климат», Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, в качестве подтверждения своей заинтересованности в подаче возражения представило следующие доводы:

1) ООО «Вентстроймонтаж» является специализированной компанией почти с 20-летним стажем работы, осуществляющей производство, техническое обслуживание и монтаж бытовых, полупромышленных и промышленных систем

кондиционирования, в том числе, комплекса обеспечения круглогодичной работы кондиционеров в режиме охлаждения «ПОЛЮС-ВСМ»;

2) лицо, подавшее возражение, является патентообладателем на устройство для кондиционирования, охраняемое патентом на изобретение №2415349 и на полезную модель №88107;

3) на имя ООО «Вентстроймонтаж» выданы сертификаты соответствия на оборудование кондиционеров (комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров в режиме охлаждения «ПОЛЮС-ВСМ»);

4) лицом, подавшим возражение, было получено претензионное письмо от правообладателя оспариваемого товарного знака с требованием о прекращении использования обозначения «ПОЛЮС»;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака комплекс «ПОЛЮС-ВСМ» был введен в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, о чем свидетельствуют приложенные к возражению многочисленные документы (страницы из печатных изданий, справка о количестве и географии отгруженных комплексов «ПОЛЮС-ВСМ», договоры, счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные и так далее);

- на различных Интернет-ресурсах до даты приоритета оспариваемого товарного знака были размещены публикации, направленные на информирование потребителей о комплексах «ПОЛЮС-ВСМ», их функциональных возможностях, а также о производителе;

- обсуждения на Интернет-форумах о комплексах «ПОЛЮС-ВСМ» подтверждают известность и информированность потребителей о данном товаре на рынке;

- часть названия изделия «ПОЛЮС-ВСМ» представляет собой аббревиатуру фирменного наименования производителя ООО «Вентстроймонтаж» - «ВСМ» которая содержится и в логотипе производителя, что дополнительно усиливает ассоциативную связь изделия с производителем;

- исходя из представленных выше документов, изделие - комплекс «ПОЛЮС-ВСМ» ассоциируется у потребителей с лицом, подавшим возражение, в силу чего

оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- оборудование с использованием обозначения «Полюс» производит только лицо, подавшее возражение, о чем свидетельствуют представленные письма контрагентов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587401 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

- сведения ЕГРЮЛ, размещенные на официальном Интернет-сайте ФНС, в отношении ООО «Вентстроймонтаж» (1);

- копия патента Российской Федерации на изобретение № 2415349 (2);

- копия патента Российской Федерации на полезную модель № 88107 (3);

- копия претензии от 12.05.2017 (4);

- копия договора № 135-07ю от 08.11.2007 г., заключенного между лицом, подавшим возражение, и ООО «Стройгазконсалтинг-Север» на изготовление и монтаж комплекса «ПОЛЮС-ВСМ» с приложением № 1 и копии документов, подтверждающих исполнение: счет-фактура № 00000020 от 28.02.2008 г., акт о приемке № 1 от 28.02.2008 г., справка № 1 от 28.02.2008 г., счет № 268 от 19.12.2007 г., счет № 2 от 14.01.2008 г., счет № 30 от 15 апреля 2008 г., платежное поручение №139 от 26.12.2007 г., платежное поручение № 7 от 15.01.2008 г., платежное поручение № 228 от 13.05.2008 г. (5);

- копия страниц журнала «Теплый Дом» № 2(54), 2011 г. (6);

- копия страниц ежемесячного информационно - рекламного журнала «Промышленный вестник», № 11-12 (132), 2011 г. (7);

- копия страниц еженедельной информационно-рекламной газеты «Стройка», № 12 (788), март 2011 г. (8);

- копия статьи по материалам семинара на Международной специализированной выставке «Мир климата 2012», 12-15 марта 2012 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр» (9);

- копия раздаточного материала «ПОЛЮС-ВСМ» для VRV – систем» для выставки «Мир климата 2012», 12 - 15 марта 2012 г., Москва, ЦБК «Экспоцентр» (10);

- копия статьи по материалам Международной специализированной выставки «АРХ Москва», 25 - 29 мая 2011 г., Москва, ЦДХ (11);

- копия статьи по материалам Международной специализированной выставки «Уют в вашем доме», 10 - 13 мая 2011 г., «Дизайн и отделка» в «Росстройэкспо» на Фрунзенской набережной; 12-17 мая 2011 г. выставка-ярмарка «Уютный дом» в ВК «Одинцово – Экспо» (12);

- распечатка презентации комплекса обеспечения круглогодичной работы кондиционеров «ПОЛЮС-ВСМ» (13);

- копия Технических условий ТУ 4863-005-51056717-07 «Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров в режиме охлаждения ПОЛЮС-ВСМ» от 12 сентября 2011 г. (14);

- копия Протокола № О398 сертификационных испытаний комплекса обеспечения круглогодичной работы кондиционеров в режиме охлаждения ПОЛЮС-ВСМ-VRV зав. 23 от 15 октября 2008 г. (15);

- копия Протокола № О 631 сертификационных испытаний ИЦ ХВО ОАО «ДоКон» от 12 октября 2011 г. (16);

- копия Сертификата соответствия № РОСС RU.MF01.B02994 (17);

- копия Соглашения об инспекционном контроле по сертификату № РОСС RU.MF01.B02994 (18);

- копия Сертификата соответствия № C-RU.ML2O.B.OO189 TP 0708455 (19);

- копия Технического паспорта на изделие и копия приказа № 31 от 08.07.2008г. «Об утверждении образца технического паспорта на комплекс Полюс-ВСМ» (20);

- копия справки о количестве и географии отгруженных комплексов «ПОЛЮС-ВСМ» с 2008 г. по 1 кв. 2013 г. (21);

- копии договоров с приложениями и документов, подтверждающих их исполнение: товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения (22);

- копия нотариального протокола осмотра от 24 июня 2017 г. (23);

- копии писем ООО «ДАИЧИ» от 03.07.2017 г., ЗАО «КРОК инкорпорейтед» от 05.05.2010 г., ЗАО «Холдинговая компания Юнайтед Элементс Групп» от 13.06.2017 г., ООО «Эйр ТК» от 30.05.2017 г., ЗАО «СИТЭС-ЦЕНТР» от 13.06.2017г., ООО «МС Констракшн» от 06.06.2017 г. (24).

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены сведения об участниках выставки «МИР КЛИМАТА-2012» (25), каталог оборудования 2015 (26).

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку:

1) договоры не позволяют установить количество продуктов, введенных ООО «Вентстроймонтаж» в оборот под обозначение «ПОЛЮС-ВСМ» и, как следствие, осведомленность потребителя о товаре и обозначении, а также о наличии у него ассоциаций с конкретным производителем;

2) часть договоров с контрагентами не содержит обозначения «ПОЛЮС-ВСМ»;

3) сведения о количестве договоров и заказчиков не соответствуют материалам возражений;

4) обозначение «ПОЛЮС-ВСМ» зачастую не используется для маркировки комплекса в целом, а индивидуализирует отдельное оборудование, не позволяющее установить его принадлежность к товарам 11 класса МКТУ;

5) не представлено сведений о рекламе товаров под обозначение «ПОЛЮС-ВСМ»;

ПОЛЮС

- оспариваемый товарный знак « *POLUS* » и обозначение «ПОЛЮС-ВСМ» не являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства и используются в отношении неоднородных

товаров;

- комплекс «ПОЛЮС-ВСМ» не может быть отнесен к кондиционерам, поскольку принцип его работы не сходен с принципом работы кондиционеров, а также его составляющие включены в состав иных классов МКТУ, отличных от кондиционеров;

- товары, реализуемые под обозначением «ПОЛЮС-ВСМ», не являются однородными товарам оспариваемого товарного знака, поскольку существенные отличия в назначении, условиях сбыта товаров, круге потребителей не позволяют отнести данные товары к одному и тому же источнику происхождения.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №587401.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.04.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №587401 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 товара либо его изготовителя.

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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Представленные документы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству, техническому обслуживанию и монтажу бытовых, полупромышленных и промышленных систем кондиционирования, а именно, комплекса обеспечения круглогодичной работы кондиционеров в режиме охлаждения «ПОЛЮС-ВСМ». Лицо, подавшее возражение, является патентообладателем на устройство для кондиционирования, охраняемое патентом на изобретение №2415349 и на полезную модель №88107 (2-3). Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака предъявил к лицу, подавшему возражение, претензию о прекращении незаконного использования обозначения «ПОЛЮС-ВСМ», которое является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №587401 (4).

Изложенное позволяет коллегии считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче, согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №587401 представляет собой

ПОЛЮС

словесное обозначение « *POLUS* », содержащее словесные элементы «ПОЛЮС» и «POLUS», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «кондиционеры; устройства для вентиляции (в том числе: вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирования воздуха]».

Анализ товарного знака по свидетельству №587401 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №587401 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

В связи с этим коллегией проанализированы материалы, представленные с возражением, которые свидетельствуют о следующем.

Согласно представленным документам лицо, подавшее возражение, с 2007 года осуществляет деятельность по «разработке, производству, сбыту и установке комплекса обеспечения круглогодичной работы кондиционеров в режиме охлаждения «ПОЛЮС-ВСМ», «ПОЛЮС-ВСМ-1», «ПОЛЮС-ВСМ-2» и так далее».

Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров в режиме охлаждения «ПОЛЮС-ВСМ» предназначен для создания условий бесперебойной

работы кондиционеров типа «VRV» производства компании «DAIKIN» в режиме охлаждения при отрицательных температурах наружного воздуха.

Таким образом, рассматриваемый комплекс под обозначением «ПОЛЮС-ВСМ» относится к товарам 11 класса МКТУ, представляющим собой кондиционеры, а также к приборам для кондиционирования воздуха, в состав которых входят вентиляторы. В этой связи товары, производимые лицом, подавшим возражение, и товары 11 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака являются однородными.

Словесный элемент «ПОЛЮС» оспариваемого товарного знака фонетически и семантически входит в состав обозначения «ПОЛЮС-ВСМ», используемого лицом, подавшим возражение, следовательно, сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Как следует из материалов (5, 21, 22) до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, производило и реализовывало продукцию, а именно, комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров в режиме охлаждения «ПОЛЮС-ВСМ».

В материалах возражения имеется необходимая документация на вышеуказанную продукцию под обозначением «ПОЛЮС-ВСМ» в виде технических условий, протоколов сертификационных испытаний, сертификатов соответствия, технический паспорт на имя лица, подавшего возражение (14-20).

Первый комплекс «ПОЛЮС-ВСМ» был установлен на объекте «Башня СИТИ -2000» в 2007 году, о чем свидетельствуют документы (5). В дальнейшем комплекс «ПОЛЮС-ВСМ» был установлен на здании мэрии г.Москва, здании ЗАО «Крок инкорпорейтед» (Москва) (13, 22) и так далее.

До даты приоритета оспариваемого товарного знака комплекс «ПОЛЮС-ВСМ», выпускаемый лицом, подавшим возражение, упоминался в журналах «Теплый Дом», «Промышленный вестник» (6, 7), еженедельной информационно-рекламной газете «Стройка» (8), в статьях, относящихся к Международным специализированным выставкам «Мир климата 2012», «АРХ Москва», «Уют в вашем доме» (9-12).

Информация из источников (21, 22) свидетельствует о поставках до даты приоритета оспариваемого товарного знака комплекса «ПОЛЮС-ВСМ» в различные регионы Российской Федерации (например, Санкт-Петербург, г.Екатеринбург, г.Владимир, г.Новосибирск, г.Красноярск, г.Хабаровск, г.Тюмень и так далее). Часть документов (22), датированных также до даты приоритета товарного знака по свидетельству №587401, подтверждает произведенные лицом, подавшим возражение, работы по изготовлению и монтажу комплексов «ПОЛЮС-ВСМ», «ПОЛЮС-ВСМ-1», «ПОЛЮС-ВСМ-2».

Согласно данным Интернет-архива («Wayback Machine») на официальном сайте лица, подавшего возражение, «www.v-s-m.ru» информация о комплексе «ПОЛЮС-ВСМ» была размещена задолго до приоритета оспариваемого товарного знака (23).

Кроме того, на многочисленных Интернет-ресурсах (например, «Все для стройки» (vsedlyastroiki.ru; 18 октября 2011 г.); «Согласие. Климатические системы. Вентиляция. Кондиционирование» (klimats.ru; 12 ноября 2010 г.); «Строительный сезон» (stroysezon.ru; 22 марта 2011 г.) и др.) до даты приоритета оспариваемого товарного знака были размещены публикации, направленные на информирование потребителей о производителе комплексах «ПОЛЮС-ВСМ», их функциональных возможностях.

Об информированности на рынке вентиляционного оборудования о комплексах «ПОЛЮС-ВСМ» свидетельствуют также данные интернет-форумов, где присутствуют обсуждения комплексов «ПОЛЮС-ВСМ», например, Интернет-форум НП «АВОК» ««Полюс-ВСМ» комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров» (forum.abok.ru; 4971 просмотр; 11.10.2012 г.); Интернет-форум «Холод-консультант» «полюс всм, как работает?» (holodkonsultant.ru; 2850 просмотров; 16.10.2012 г.); Интернет-портал «Сметный» «Установка кондиционеров» (smet4uk.ru/forum; 130723 просмотра; 01.02.2013 г.) (23).

Лицом, подавшим возражение, представлены письма контрагентов (24), а именно, от Московского филиала одного из крупнейших известных поставщиков

кондиционеров ООО «ДАИЧИ» (кондиционеры «DAIKIN»), ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ЗАО «Холдинговая компания Юнайтед Элементс Групп», ООО «Эйр ТК», ЗАО «СИТЭС-ЦЕНТР», ООО «МС Констракшн» о продолжительном и успешном сотрудничестве с ООО «Вентстроймонтаж» в рамках производства, поставки и монтажа комплексов «ПОЛЮС-ВСМ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Изложенное позволяет установить, что обозначение «ПОЛЮС-ВСМ» длительное время использовалось лицом, подавшим возражение, для индивидуализации вентиляционного и климатического оборудования, приобрело известность и устойчивую ассоциативную связь с ООО «Вентстроймонтаж».

Следует отметить, что правообладателем товарного знака не представлено

ПОЛЮС

доказательств деятельности под обозначением « *POLUS* ».

ПОЛЮС

В этой связи регистрация оспариваемого товарного знака « *POLUS* » по свидетельству №587401 в отношении аналогичной продукции способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587401 недействительным полностью.