

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2006, поданное ООО "Инженерный Центр ВИТОTEX" (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 308551 по заявке № 200514926/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 200514926/50 с приоритетом от 16.06.2005 зарегистрирован 14.06.2006 на имя ООО "ВИТОTEX", 656002, г.Барнаул, пр. Комсомольский, 95 (далее - правообладатель). Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, выполненное в кириллице, представляющее собой искусственно образованное слово от "VITA" (лат. – жизнь) и "ТЕХника" с соединительной гласной "О" по середине. При этом слово "ВИТОTEX" отражает деятельность фирмы в области оказываемых услуг по созданию экологически благоприятных объектов, соответствующих современному уровню техники и жизни. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность регистрации товарного знака по свидетельству №308551, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, она произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской

Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" было зарегистрировано 02.03.2000, а 03.05.2005 было зарегистрировано другое юридическое лицо – ООО "ВИТОТЕХ";
- 16.06.2005 был зарегистрирован товарный знак и выдано свидетельство за №308551;
- ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" и ООО "ВИТОТЕХ" осуществляют оказание однородных услуг в одном регионе Российской Федерации;
- товарный знак "ВИТОТЕХ" является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ", известным в отношении товаров (услуг), однородных указанным в перечне к свидетельству №308551 на товарный знак "ВИТОТЕХ", что приводит к введению в заблуждение потребителей;
- регистрация товарного знака "ВИТОТЕХ" произведена с нарушением нормы пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", поскольку на момент подачи заявки на регистрацию указанного товарного знака ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" осуществляло свою деятельность длительный период времени;
- обозначение "ВИТОТЕХ" является частью охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ". То есть услуги, в отношении которых известна указанная фирма и ее

фирменное наименование, однородны с перечнем услуг, заявленным в оспариваемой регистрации товарного знака;

- действия ООО "ВИТОТЕХ", связанные с приобретением и использованием исключительных прав на название "ВИТОТЕХ", являются актом недобросовестной конкуренции и нарушают статью 10 Закона РСФСР "О конкуренции и монополистической деятельности на товарных рынках, статью 54 Гражданского кодекса РФ, положения Конвенции по охране промышленной собственности.

- указанные действия приведут к смешению данного товарного знака с фирменным наименованием ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ", что приведет к введению в заблуждение потребителей относительно того, каким именно лицом оказываются услуги.

К возражению приложены следующие документы:

- копия Постановления Администрации Октябрьского района №596 от 02.03.2000 (далее - [1]);

копия Протокола №1 общего собрания учредителей ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" от 29.02.2000 (далее - [2]);

- копия Свидетельства о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц об юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (далее - [3]);

- копия Устава ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" (далее - [4]);

- копия Протокола об избрании директора ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" от 08.04.2005 (далее - [5]);

- копия Договора о безвозмездной переуступке доли в уставном капитале ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" от 08.04.2005 (далее - [6]);

- копия Свидетельства на товарный знак №308551 (далее - [7]).

На основании приведенных доводов и материалов, в возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №308551 недействительной полностью, как предоставленную с нарушением пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв от 12.03.2007, в котором выразил несогласие с доводами возражения. Правообладатель считает то, что зарегистрированный товарный знак "ВИТОТЕХ" не является тождественным фирменному наименованию ООО "Инженерный центр Витотех", так как слово "Витотех" не является наименованием последнего, а является одним из слов его наименования. На основании изложенного правообладатель считает, что норма пункта 3 статьи 7 Закона не применима в данной ситуации. Следовательно, по мнению правообладателя, в удовлетворении возражения должно быть отказано. К отзыву приложены следующие документы:

- копия протокола о создании ООО "Витотех" и назначении директора (далее - [8]);.
- копия Устава ООО "Витотех" (далее - [9]).
- копия свидетельства о государственной регистрации ООО "Витотех" (далее - [10]).
- копия свидетельства о постановке ООО "Витотех" на налоговый учет (далее - [11]).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 308551 в силе. При этом как от правообладателя в отзыве от 12.03.2007, так и от лица, подавшего заявление, на заседании коллегии 26.03.2007, поступили ходатайства о переносе заседания коллегии на более

поздний срок. Данная просьба была удовлетворена и заседание коллегии перенесено на 11.05.2007

На заседании коллегии, состоявшемся 26.03.2007, для подтверждения своей позиции лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие материалы:

- копия договора купли-продажи технического оборудования №30/04 от 30.04.2001 (далее - [12]);
- копия договора купли-продажи и монтажа котельного оборудования №10 от 09.06.2003 и акт выполненных работ по монтажу котельной (далее - [13]);
- копия договора №21/04 от 20.12.2004 на поставку оборудования (далее - [14]);
- копия договора подряда №48 от 22.02.2005 на изготовление и монтаж сауны (далее - [15]);
- копия договора на технический сервис №537 от 22.12.2004 (далее - [16]);
- копия государственного контракта №242/02 от 12.06.2002 (далее - [17]);
- копия договора субподряда №10 от 01.07.2002 на монтаж и наладку узлов учета тепловой энергии (далее - [18]);
- копия договора подряда на выполнение проектных работ №23 от 01.03.2004 (далее - [19]);
- копия лицензии Г 624986 от 30.08.2001 с приложением (далее - [20]);
- копия лицензии Д 530311 от 18.10.2004 (далее - [21]);
- копия ассортиментного перечня реализуемой продукции ООО "ВИТОТЕХ" (далее - [22]);
- копия перечня оказываемых услуг и выполняемых работ ООО "ВИТОТЕХ" ООО "ВИТОТЕХ" (далее - [23]);
- копия коммерческого предложения ООО "Инженерный Центр Витотех" по котельной для ООО "Алтай-Известь" (далее - [24]);

- копия предложения по котельной ООО "Инженерный Центр Витотех" (далее - [25]);
- копия из адресно-телефонного справочника "Ориентир", г. Барнаул, 2003 (далее - [26]);
- копия статьи из журнала "Планета Барнаул НЕБА", №2, 2 квартал 2005 (далее - [27]);
- фото наружной рекламы и входного узла офисов ООО "Витотех" и ООО "Инженерный Центр Витотех" (далее - [28]);
- копия договора о сотрудничестве №К-9073-08 от 25.05.2006 (далее - [29]);
- копии сертификатов официального дилера (далее - [30]);
- копии грамот и дипломов (далее - [31]);
- копия сообщения руководителя ООО "Алтай-Известь" руководителю ГУ ФАС по АК на запрос от 07.09.2006 №1944/9 (далее - [32]);
- копия сообщения руководителя ООО "Строительное управление Алтайского моторного завода" №279 от 18.09.2006 руководителю ГУ ФАС по АК на запрос от 07.09.2006 №1945/9 (далее - [33]);
- копия претензии от 10.07.2006 в адрес ООО "Инженерный Центр Витотех" (далее - [34]);
- копия объяснительной корреспондента телекомпании "ТВ Город" и копия содержания рекламного сюжета ООО "Витотех" на канале NTSC (далее - [35]);
- копия письма ФАС от 13.11.2006 №АК/19362 на имя руководителя ГУ ФАС по АК (далее - [36]).

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными по следующим основаниям.

С учетом даты (14.06.2006) регистрации товарного знака по свидетельству №195254 правовая база для рассмотрения заявления включает

Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, (далее - Закон) и Правила.

С учетом вышеизложенного правовая база для рассмотрения данного заявления включает вышеупомянутые Закон и Правила.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Товарный знак зарегистрирован как словесное обозначение, выполненное в кириллице, представляющее собой искусственно образованное слово от "VITA" (лат. – жизнь) и "ТЕХника" с соединительной гласной "О" по середине. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В оспариваемом товарном знаке воспроизводится часть фирменного наименования компании ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ". В соответствии с частью 4 статьи 54 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Право на фирменное наименование возникло с 2000 года, то есть раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации (документы [1] - [5]).

Подтверждением использования указанного обозначения в течение длительного времени компанией ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" является информация, представленная в материалах возражения [12] - [31]. Как следует из представленных в материалах возражения источников информации, основной областью деятельности лица, подавшего возражение (ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ"), являются следующие услуги: продвижение теплотехнического оборудования (электропечь Harvia Trendi) третьих лиц, разработка тепловой схемы котельной, монтаж котельного оборудования, поставка и монтаж оборудования для бассейнов, саун, реконструкция систем инженерного обеспечения и строительных конструкций, монтаж и наладка узлов учета тепловой энергии, работы по устройству внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей и оборудования, продвижение и сервис оборудования третьих лиц (котлы VIESSMANN VITOPLEX 300, ФРГ, системы для водоснабжения и отопления PRINETO, ФРГ)

Заказчиками компании ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" выступали такие организации как Алтайский государственный технический университет, ЗАО санаторий "Россия", ООО "Нарунг", ОАО "Барнаульский завод АТИ", ЗАО "ЭВАЛАР", Алтайское краевое государственное унитарное предприятие "Алтайстройзаказчик", ГУ "Алтайгосэнергонадзор", ЗАО "СИБГИППРОСЕЛЬХОЗМАШ-ПРОЕКТ", ООО "Виссман" (документы [12] - [23]).

То есть материалы возражения свидетельствуют о том, что обозначение "ВИТОТЕХ" стало известно в связи с конкретной деятельностью и репутацией компании ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" в конкретном регионе Российской Федерации (Алтайский край), и ассоциируется у потребителей с компанией ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ". На протяжении всей деятельности ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" постоянно

поддерживалась его деловая репутация в области оказания вышеперечисленных услуг.

Следует отметить, что используемое компанией ООО "Инженерный Центр ВИТОТЕХ" обозначение "ВИТОТЕХ" имеет высокую степень сходства с оспариваемым товарным знаком.

Такие возможные представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем оспариваемого знака является иное лицо.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам находит все основания для признания оспариваемой регистрации, как не соответствующей требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2006, и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 308551 недействительной полностью.