

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 04.03.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственный центр «Анод», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «АНОД» по свидетельству №350429, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006732686/50 с приоритетом от 10.11.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.05.2008 за №350429 в отношении услуг 37 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр «ВОКЭНЕРГОМАШ», г. Нижний Новгород (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «АНОД», выполненное жирным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.03.2010 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №350429, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- лицо, подавшим возражение, (ООО НПЦ «АНОД») было зарегистрировано в качестве юридического лица 09.07.1992;

- оспариваемый товарный знак «АНОД» воспроизводит часть охраняемого на территории Российской Федерации фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- услуги 37 класса МКТУ – «ремонт насосов» являются однородными деятельностью, осуществляемой ООО НПЦ «АНОД».

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л. (1);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 2 л. (2);
- Устав ООО НПЦ «АНОД» на 3 л. (4);
- Информационное письмо Нижегородского областного комитета государственной статистики на 1 л. (5);
- Документы по оказанию услуг (6).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350429 частично, а именно, в отношении услуг 37 класса МКТУ "ремонт насосов".

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами ввиду нижеследующего:

- правообладатель на дату приоритета оспариваемого товарного знака имел фирменное наименование ООО «АНОД-СОЮЗ», включающее словесный элемент «АНОД»;

- представленные лицом, подавшим возражение, доказательства относятся к модернизации, а не к ремонту насосов, так как в результате улучшаются параметры ремонтируемого устройства;

- оказание данных услуг не является основной деятельностью ООО НПЦ «АНОД», в связи с чем оспариваемый товарный знак и противопоставленное фирменное наименование не будут смешаны потребителем.

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

С учетом даты (10.11.2006) поступления заявки № 2006732686/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон 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 за № 4322 (далее — 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, права на которое 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 №350429 представляет собой словесное обозначение «АНОД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Товарному знаку предоставлена правовая охрана, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ "ремонт насосов".

Предоставление правовой охраны товарному знаку №350429 оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, более ранних прав на фирменное наименование.

Согласно Свидетельству о внесении записи в ЕГРЮЛ (1) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 09.07.1992, то есть ранее даты приоритета (10.11.2006) оспариваемого товарного знака.

Представленные документы (6) свидетельствуют об оказании лицом, подавшим возражение, услуг по ремонту насосов ранее даты приоритета оспариваемого знака. Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, под которым оказываются услуги по ремонту, тождественна фонетически и семантически оспариваемому знаку.

В связи с этим, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака для вышеуказанных услуг, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 7 Закона, является правомерным.

Довод правообладателя о том, что он на дату приоритета оспариваемого товарного знака имел фирменное наименование ООО «АНОД-СОЮЗ», не может быть принят во внимание, поскольку право на фирменное наименование правообладатель получил позднее лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица.

Относительно доводов правообладателя, касающихся того, что приведенная в материалах (6) деятельность правообладателя по сути является не ремонтом, а модернизацией насосов, а также не является основной деятельностью ООО НПЦ «АНОД», следует указать, что согласно вышеприведенной нормативно-правовой базе учитываются не только совпадающие, но и однородные услуги, без учета объема и количества их оказания.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.03.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №350429 недействительным частично, сохранив ее в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) синий.

(511)

37 -

строительство, ремонт, установка оборудования, в том числе асфальтирование, бурение скважин, восстановление двигателей, полностью или частично изношенных, восстановление машин, полностью или частично изношенных, восстановление протектора на шинах, герметизация строительных сооружений, глажение белья, глажение одежды паром, дезинфекция, дератизация, добыча горно-рудных полезных ископаемых, заточка ножей, изоляция сооружений, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, кладка кирпича, клепка, лакирование, лужение повторное, монтаж строительных лесов, мощение дорог, мытье автомобилей, мытье окон, мытье транспортных средств, набивка мебели, надзор контрольно-управляющий за строительными работами, обновление одежды, обработка антикоррозионная, обработка антикоррозионная транспортных средств, обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов, обслуживание техническое транспортных средств, оклеивание обоями, окраска и обновление вывесок, очистка наружной поверхности зданий, полирование транспортных средств, прокат машин для уборки улиц, прокат машин для чистки, прокат строительной техники, прокат строительных транспортных средств, работы газо-слесарно-технические, работы каменно-строительные, работы кровельные, работы малярные, работы подводные ремонтные, работы ремонтные столяра-краснодеревщика, работы штукатурные, разработка карьеров, ремонт запирающих устройств, ремонт зонтов от дождя, ремонт зонтов от солнца, ремонт и техниче-

ское обслуживание автомобилей, ремонт и техническое обслуживание горелок, ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов, ремонт и техническое обслуживание самолетов, ремонт и техническое обслуживание сейфов, ремонт и уход за часами, ремонт мебельной обивки, ремонт обуви, ремонт одежды, ремонт транспортных средств, ремонт фотоаппаратов, реставрация мебели, смазка транспортных средств; снос строительных сооружений, сооружение и ремонт складов, станции обслуживания транспортных средств, стирка, стирка белья в прачечных, строительство и техническое обслуживание нефтепроводов, строительство молотов, дамб, строительство подводное, строительство портов, строительство промышленных предприятий, строительство ярмарочных киосков и павильонов, строительство, судостроение, сукноваление, уборка внутри зданий, уборка улиц, уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей), услуги по созданию искусственного снежного покрова, установка и ремонт ирригационных устройств, установка и ремонт лифтов, установка и ремонт отопительного оборудования, установка и ремонт охранной сигнализации, установка и ремонт печей, установка и ремонт телефонов, установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, установка и ремонт устройств пожарной сигнализации, установка и ремонт холодильного оборудования, установка и ремонт электроприборов, установка кухонного оборудования, установка, обслуживание и ремонт компьютеров, установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования, установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, устранение помех в работе электрических установок, уход за мебелью, чистка дымоходов, чистка и ремонт паровых котлов, чистка одежды, чистка сухая, чистка транспортных средств, чистка фасонного белья, чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями, чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями, шлифование пемзой или песком.