

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 поступившее 22.07.2019 возражение ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1057326, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1057326 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя SB INGENIERIE, France (далее — правообладатель) в отношении товаров 06, 19 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «SADEV», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 06, 19 классов МКТУ, части услуг 42 класса МКТУ и всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- фирменное наименование ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» (107045, г. Москва, Б. Головин пер., д. 12, к. 2, кв. 4, этаж 4, ОГРН 1077760852520) было

зарегистрировано 02.10.2007 (что подтверждается данными из ЕГРЮЛ), таким образом, права на фирменное наименование «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ», а конкретно на элемент «САДЕВ» в данном наименовании, у ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» возникли намного раньше даты территориального расширения на территорию РФ международной регистрации № 1057326, в связи с чем действие международной регистрации № 1057326 нарушает исключительные права ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» на фирменное наименование;

- знак «SADEV» по международной регистрации №1057326 сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;

- сходство рассматриваемого обозначения «SADEV» и элемента «САДЕВ» по фонетическим признакам обусловлено полным вхождением слова «САДЕВ» (т.к. «SADEV» по-русски читается как «САДЕВ») как в оспариваемое обозначение, так и в фирменное наименование ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ»;

- что касается сходства по графическим признакам, то оспариваемое обозначение представляет собой словесный товарный знак, исполненный латинскими буквами крупным стандартным шрифтом заглавными буквами, также как и фирменное наименование ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ», что дополнительно усиливает смешение, семантика данных обозначений отсутствует, так как «САДЕВ» и «SADEV» являются вымышленными и смысловой нагрузки не несут, поэтому сходство по данным признакам не учитывается;

- словесный элемент «САДЕВ» включен в данное фирменное наименование в качестве самостоятельного элемента и не образует с элементом «ИНЖИНИРИНГ» устойчивого словосочетания. Помимо сходства с отдельным элементом фирменного наименования, международная регистрация № 1057326 сходна до степени смешения с фирменным наименованием ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» в целом;

- фирменное наименование «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» состоит из двух слов, причем словесный элемент «ИНЖИНИРИНГ» является слабым, так как обозначает вид деятельности, которым занимается ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ», в соответствии с онлайн-энциклопедией <https://ru.wikipedia.org/>

инжиниринг — «технические консультационные услуги, связанные с разработкой и подготовкой производственного процесса и обеспечением нормального хода процесса производства и реализации продукции»;

- товары 06, 19 классов (включая *metaux communs et leurs alliages; materiaux de construction metalliques; railway material of metal; non-electric cables and wires of common metal, serrurerie et quincaillerie metalliques; tuyaux metalliques, produits metalliques non compris dans d'autres classes; minerais, materiaux de construction non metalliques; tuyaux rigides non metalliques pour la construction* (обычные металлы и их сплавы, строительные материалы из металла, железнодорожный материал из металла; неэлектрические кабели и провода и обычного металла, скобяные изделия, мелкие изделия из метизов, трубы металлические, товары из обычного металла, не относящиеся к другим классам; руды металлические; строительные материалы, не из металла, жесткие трубы, не из металла) и услуги 37, 42 классов (включая *construction; reparation; services d'installation; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; industrial analysis and research services, etude de projets techniques; architecture; conseils en construction; etablissement de plans pour la construction* (строительство, ремонт, монтажные услуги; научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки, промышленные аналитические и исследовательские услуги; технические исследования проекта, архитектура, архитектурная консультация, проектирование строительства), в отношении которых зарегистрирована международная регистрация № 1057326 однородны товарам и услугам, производимым и оказываемым ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ»;

- в соответствии с Новым политехническим словарем под ред. А.Ю. Ишлинского «метизы (от словосочетания «металлические изделия»). Под него подходит широкий спектр разных товаров из металла, в понятие входят все изделия, которые получают из металла. Условно их можно разделить по назначению на промышленные и широкого назначения. Промышленные — это [болты, винты, гайки, шайбы, заклепки, а также костыли, которые применяются в железнодорожном строительстве, железнодорожные болты, телеграфные и

телефонные крючья. Металлическая проволока, стальная лента, стальные канаты, металлическая сетка, гвозди, пружинные шайбы, разводные шпильки и др.»(<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034566>);

- деятельность ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» по реализации товаров, однородных перечисленным подтверждается следующими договорами поставки металлических изделий: договоры поставки № 08/09-4 от 03 августа 2009 г., № 32/04-2009 от 30 апреля 2009 г., № 09/08-2010 от 09 августа 2010 г., № 30/04-2009 от 30 апреля 2009 г., № 27/05- 2011 от 27 мая 2011 г., № 01/01-2011 от 10 января 2011 г., № 01/07-2011 от 01 июля 2011 г., № 16/03-2012 от 16 марта 2012 г., № 24/11-2011 от 24 ноября 2011 г., № 18/11-2011 от 18 ноября 2011 г., № 21/09-2011 от 21 сентября 2011 г., № 14/03-2012 от 13 марта 2012 г.;

- в соответствии с указанными договорами осуществлялась поставка следующих товаров, однородных товарам 06 класса МКТУ, а именно металлические крепления, металлические спайдеры (спуско-подъемное приспособление, устанавливаемое на устье скважины для удержания колонны труб (за наружную поверхность трубы), поручни из нержавеющей стали, металлические стеклодержатели, болты, металлические стопоры, металлические фермы;

- деятельность ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» также включает производство и реализацию однородных товаров, что подтверждается, например, договором поставки резины для профиля по договору № № 24/11-2011 от 24 ноября 2011 г. Данные товары однородны тем товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых действует международная регистрация № 1057326;

- ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» также осуществлял перечисленные виды деятельности до даты приоритета территориального расширения международной регистрации № 1057326, что подтверждается договорами на оказание услуг: договоры подряда на проектирование и монтаж № 08/10-2008 от 08 октября 2008 г., № 01/04-2009 от 21 апреля 2009 г., № 15/12-2008 от 15 декабря 2008 г., № 18/01-2009П от 12 января 2009 г., № 16/05П-2011 от 16 мая 2011 г., № 06/06П-2011 от 06 июня 2011 г., № 05/07П-2011 от 05 июля 2011 г., № 02/07П-2011 от 26

июля 2011 г.; на производство проектных работ № 03/12-2009ПП от 03 декабря 2009 г.; на изготовление, монтаж конструкций № 07/12П-2010 от 07 декабря 2010 г., № 01/11-201ЮП от 01 ноября 2010 г.;

- услуги, оказанные по эти договорам, однородны тем услугам 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых действует международная регистрация № 1057326 по роду и виду, так как данные услуги относятся к услугам, связанным со строительством.

На основании изложенного выражена просьба удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1057326 в отношении части товаров 06 класса МКТУ, а именно: *metaux communs et leurs alliages; materiaux de construction mitalliques; railway material of metal; non-electric cables and wires of common metal, serrurerie et quincaillerie metalliques; tuyaux metalliques, produits metalliques* по *compris dans d'autres classes; minerais* (обычные металлы и их сплавы, строительные материалы из металла, железнодорожный материал из металла; неэлектрические кабели и провода из обычного металла, скобяные изделия, мелкие изделия из метизов, трубы металлические, товары из обычного металла, не относящиеся к другим классам, руды металлические; части товаров 19 класса МКТУ, а именно: *materiaux de construction non metalliques; tuyaux rigides* по *metalliques pour la construction* (перевод: строительные материалы, не из металла, жесткие трубы, не из металла), всех услуг 37 класса МКТУ, а именно: *construction; reparation; services d'installation* (строительство, ремонт, монтажные услуги) и части услуг 42 класса МКТУ, а именно: *services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; industrial analysis and research services, etude de projets techniques; architecture; conseils en construction; etablissement de plans pour la construction; planification en matiere d'urbanisme* (научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки, промышленные аналитические и исследовательские услуги, технические исследования проекта, архитектура, архитектурная консультация, проектирование строительства).

К возражению приложены следующие материалы:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» [1];
- материалы словарей [2];
- копии договоров [3].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2019, представил отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- возражение подано незаинтересованным лицом, действия которого направлены не на защиту своих прав, а имеют целью причинить вред правообладателю, в связи с чем могут быть квалифицированы как злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция;

- в отсутствие правового определения понятия заинтересованного лица в законодательстве заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к тем мотивам, по которым подано возражение;

- в данном случае возражение подано ООО «Садев Инжиниринг», которое было создано исключительно для распространения продукции правообладателя под знаком SADEV и с 2007 года являлось дистрибьютером товаров правообладателя в России, что подтверждается соглашением между сторонами от 02.10.2007, согласно которому ООО «Садев Инжиниринг» предоставлялось эксклюзивное право продажи на территории РФ таких товаров как «стеклодержатели, спайдеры, тяги»;

- указанная информация представлена на Интернет-сайте ООО «Садев Инжиниринг» <http://sadevrus.ru/>; <http://sadevrus.ru/ru/about.html>;

- данная информация находилась на Интернет-сайте ООО «Садев Инжиниринг» и ранее (см. сведения из ВебАрхива от 18.06.2009 и 25.06.2009);

- лицо, подавшее возражение, являясь дистрибьютером правообладателя, на протяжении длительного времени осуществляло продажу его товаров на территории РФ, о чем свидетельствуют материалы, предоставленные ООО «Садев

Инжиниринг» в качестве подтверждения использования фирменного наименования;

- ряд представленных спецификаций содержат товарный знак SADEV по международной регистрации №863470, а артикулы наименований товара соответствуют техническим каталогам правообладателя, например, к договору №32,04-2009 от 30.04.2009 прилагается спецификация наименований товара с артикулами S3000 (различные виды спайдеров), которые соответствуют техническому каталогу правообладателя, также представлен на сайте ООО «Садев Инжиниринг»;

- из представленных в возражении договоров можно сделать вывод, что ООО «Садев Инжиниринг» никогда не являлось производителем товаров 06 и 19 классов МКТУ, а было официальным дистрибьютером товаров, произведенных правообладателем;

- на веб-сайте лица, подавшего возражение, размещена техническая документация, относящаяся исключительно к продукции правообладателя (сертификаты, технические заключения, результаты исследований) (см. <http://sadevrus.ru/ru/sertification.html>);

- к отзыву также приложены счета, выставленные на имя ООО «Садев Инжиниринг» за поставку товара от правообладателя;

- правообладателем было направлено ООО «Садев Инжиниринг» претензионное письмо, в котором предложено немедленно прекратить использование знака SADEV, поскольку лицо, подавшее возражение, использует это знак для развития собственного бизнеса без согласия правообладателя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1057326.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия искового заявления о признании действий ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом [4];

- копия соглашения между SB INGENIERIE(SADEV) и ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» [5];
- копия выписки из основного регистрационного сертификата в реестре коммерсантов и товариществ по состоянию на 17 мая 2019 года [6];
- технический каталог продукции SADEVclassic [7];
- копия претензионного письма [8];
- переписка, счета-фактуры, упаковочный лист, артикулы товара и др. [9].

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

С учетом даты (03.07.2012) территориального расширения международной регистрации №1057326 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Кодекс 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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 знак «SADEV» по международной регистрации №1057326 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ, а именно: *metaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; railway material of metal; non-electric cables and wires of common metal, serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques, produits métalliques* по *compris dans d'autres classes; minerais* (обычные металлы и их сплавы, строительные материалы из металла, железнодорожный материал из металла; неэлектрические кабели и провода из обычного металла, скобяные изделия, мелкие изделия из метизов, трубы металлические, товары из обычного металла, не относящиеся к другим классам, руды металлические); части товаров 19 класса МКТУ, а именно: *matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides* по *métalliques pour la construction* (строительные материалы, не из металла, жесткие трубы, не из металла), всех услуг 37 класса МКТУ, а именно: *construction; réparation; services d'installation* (строительство, ремонт, монтажные услуги) и части услуг 42 класса МКТУ, а именно: *services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; industrial analysis and research services, étude de projets techniques; architecture; conseils en construction; établissement de plans pour la construction; planification en matière d'urbanisme* (научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки, промышленные аналитические и исследовательские услуги, изучение технических проектов, архитектура, консультации в области строительства, разработка планов в области строительства, проектирование городского строительства).

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении указанных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты международной регистрации знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1] следует, что ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 02.10.2007. 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 (03.07.2012) международной регистрации №1057326 знака «SADEV».

Сравнительный анализ показал, что знак «SADEV» по международной регистрации №1057326 является сходным с фирменным наименованием «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» лица, подавшего возражение, что обусловлено полным фонетическим вхождением знака в отличительную часть фирменного наименования, что правообладателем не оспаривается.

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Анализ приложенных к возражению документов [4] показал, что лицо, подавшее возражение, до даты (03.07.2012) территориального расширения международной регистрации №1057326 на Российскую Федерацию осуществляло деятельность, относящуюся к строительно-монтажным и проектным работам, а

также к научно-техническим исследованиям и разработкам, что подтверждается, в частности, договорами подряда №15/12-2008 от 15 декабря 2008 года, №01/04-2009 от 21 апреля 2009 года, №16/0511-2011 от 16 мая 2011 года, №11/08П-2010 от 11 августа 2010 года и др.

Указанная деятельность под фирменным наименованием «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» является однородной услугам 37 класса МКТУ: «construction; reparation; services d'installation (строительство, ремонт, установка оборудования)» и услугам 42 класса МКТУ «services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; industrial analysis and research services, etude de projets techniques; architecture; conseils en construction; etablissement de plans pour la construction; planification en matiere d'urbanisme» (научные и технологические услуги и связанные с ними исследования и разработки, услуги в области промышленного анализа и исследований, изучение технических проектов, архитектура, консультации в области строительства, разработка планов в области строительства, проектирование городского строительства) оспариваемой регистрации, поскольку они относятся к одним родовым группам (строительно-монтажные работы, работы по проектированию объектов, научно-технические услуги, исследования и разработки), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что правообладателем не оспаривается.

Анализ документов, касающихся договоров поставки товаров, однородных, по мнению лица, подавшего возражение, части товаров 06 и 19 классов МКТУ, в отношении которых также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому знаку, показал следующее.

Большая часть представленных договоров на поставку спайдеров, стеклодержателей, крепежных изделий, труб не подтверждают, что указанные товары произведены лицом, подавшим возражение, поскольку в материалах возражения отсутствуют какие-либо сведения о том, что ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» являлся производителем данных товаров, например,

сертификаты соответствия товара, информация о производственных мощностях или договоры заказа, по которым изготавливаются перечисленные товары. Вместе с тем коллегия отмечает, что в материалах возражения имеется договор от 27 мая 2011 года с подтверждением поставки и оплаты товара, в котором указано, что ООО «САДЕВ ИНЖИНИРИНГ» обязуется изготовить и поставить товар согласно спецификации, приложенной к договору, т.е. в данном случае указанное лицо выступает не только в качестве поставщика товара, но и его изготовителя. При этом товары, указанные в спецификации к данному договору, соотносятся с частью товаров 06 класса МКТУ международной регистрации №1057326 как вид/род, в частности, такие товары как «спайдеры, стеклодержатели, гайка колпачковая, шпилька декоративная» признаны однородными позициям «металлические строительные материалы, скобяные изделия, мелкие изделия из метизов, товары из обычного металла, не относящиеся к другим классам», указанным в перечне международной регистрации.

В отношении довода правообладателя об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку, коллегия отмечает, что заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена наличием у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование, под которым осуществляется соответствующая деятельность, сходного с оспариваемым знаком по международной регистрации №1057326. Что касается довода правообладателя о том, что действия, связанные с подачей данного возражения, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, то данные основания не могут быть рассмотрены Роспатентом в рамках поданного возражения, поскольку установление в действиях какого-либо лица признаков недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом является компетенцией антимонопольного или судебного органа.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого знака по международной регистрации №1057326 в отношении указанной выше части товаров и услуг не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483

Кодекса и нарушающим возникшее ранее исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2019, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1057326 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ – «matériaux de construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits métalliques поn compris dans d'autres classes», всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, а также следующих услуг 42 класса МКТУ – «services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; étude de projets techniques; architecture; conseils en construction; établissement de plans pour la construction; planification en matière d'urbanisme».