

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.08.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рациональные отопительные системы», Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 407851, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009707625/50 с приоритетом от 10.04.2009 зарегистрирован 04.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №407851 на имя Общества с ограниченной ответственностью Завод «Рациональные отопительные системы» (далее – правообладатель), в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой словесный элемент «РОСТ», часть которого выполнена оригинальным шрифтом, и буква «Т» выполнена в виде символьного обозначения температуры Цельсия. Под комбинированным обозначением расположено словосочетание «Рациональные отопительные системы», написанное буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, красном, черном, светло-красном, фиолетовом, светло-фиолетовом и сером цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 27.08.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 407851 предоставлена с нарушением требований,

установленных пунктом 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит из части охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования иного юридического лица «Общества с ограниченной ответственностью «Рациональные отопительные системы», а также коммерческого обозначения «РОСт », права на которые в Российской Федерации возникли у этого юридического лица ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака. ООО «РОСт» было создано в 2007 году и зарегистрировано в Государственном реестре юридических лиц 21.06.2007 году;

- ООО «РОСт» было создано для разработки и производства отопительных установок, нагревательных и отопительных элементов и отопительных электрических приборов, в том числе в виде плиточных электронагревателей, которые могут использоваться для обогрева жилых и производственных помещений, сушки овощей, фруктов и прочего, а также для монтажа отопительного оборудования на базе пленочных электронагревателей, их сервисного обслуживания и ремонта. Указанные товары относятся к товарам 11 класса МКТУ, а услуги - к 37 классу МКТУ и являются однородными товарами и услугами, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- потребителями пленочных электронагревателей могут быть как юридические, так и физические лица, что повышает вероятность смешения товаров разных производителей, так как такие товары приобретаются как правило от случая к случаю;

- лицом, подавшим возражение, в июле 2007 года создало завод по производству пленочных электронагревателей с проектной мощностью производства 100 тысяч квадратных метров в месяц и заключило более 70 дилерских договоров в России и десяти странах ближнего и дальнего зарубежья для продажи пленочных электронагревателей, монтажа и сервисного обслуживания систем сушки и обогрева. Вся продукция, выпускаемая заводом, сертифицирована и защищена патентами;

- наличие в зарегистрированном товарном знаке фирменного наименования и коммерческого обозначения другого юридического лица, производящего товары и оказывающего услуги, способны ввести потребителя

в заблуждение относительно производителя этих товаров и услуг, чем нарушает требования подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407851 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ [1];
- копия Учредительного договора ООО «РОСт» [2];
- копии страниц специализированного журнала за 2007 год [3];
- копии прайс – листов [4];
- распоряжение по заключению дилерского договора [5];
- дилерский договор и платежное поручение [6];
- договор поставки продукции [7].

Правообладатель, ознакомившись с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака;

- к представленному дилерскому договору, заключенному между ООО «Рациональные отопительные системы» и ООО «БелРусТорг» приложен только один платежный документ на сумму 1138.50, что не может служить доказательством исполнения договора, так как минимальная стоимость одной единицы товара в соответствии с Протоколом согласования договорной цены к договору составляет 362.30;

- представленный договор поставки считается не заключенным, так как он не подписан со стороны ООО «РОСт» и не может служить доказательством продажи продукции;

- счет- фактура, книга покупок и товарная накладная не подтверждены договором на оказание услуг;

- к отзыву приложен Протокол №3 внеочередного общего собрания участников ООО «Рациональные отопительные системы», на котором принято решение о ликвидации ООО «РОСт» с 16.12.2008. Сведения о начале процесса ликвидации с 27.02.2009 отражены в выписке ЕГРЮЛ;

- начало процесса ликвидации юридического лица осуществлено до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Решение о ликвидации принято в связи с неэффективной финансово-экономической деятельностью предприятия;

- решение общего собрания учредителей об отмене решения о ликвидации ООО «РОСт» принято 01.03.2010, внесение записи в ЕГРЮЛ произведено 10.03.2010, через год после даты подачи заявки на регистрацию товарного знака;

- руководство Общества с ограниченной ответственностью Завода «Рациональные отопительные системы» подало заявление в регистрирующий орган о регистрации юридического лица 19.12.2008 после принятого решения ООО «РОСт» о ликвидации;

- с даты образования юридического лица и по настоящее время ООО Завод «Рациональные отопительные системы» является динамично развивающейся компанией, имеющей широко развитую дилерскую сеть, более 150 представительств во всех округах Российской Федерации, а также представительства на Украине, в Румынии, странах Прибалтики, Белоруссии, Грузии, Молдове, Казахстане и Ливии;

- ежегодные объемы реализуемой продукции определяются миллионами рублей;

- выполнение элементов товарного знака «РОС» и «t» ярко синим и красным контрастными цветами способствует восприятию их как самостоятельных элементов. Словесный элемент «РОС» ассоциируется со словом «Российский», т.е. произведенный в России, а в комплексе с символьным обозначением температуры t обозначение в целом имеет значение «Российское тепло» или «Российская температура»;

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1540 действие исключительного права на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течении года. В материалах возражения не отражено использование коммерческого обозначения непрерывно в течении года до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о роде деятельности юридического лица;

- не доказано введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет о Заводе «РОСт» [8];
- копии публикаций [9];
- копия бухгалтерского баланса [10];

- техническое свидетельство [11];
- санитарно – эпидемиологическое заключение [12];
- сертификат соответствия [13];
- выписка из ЕГРЮЛ [14];
- ликвидационный баланс [15];
- протокол внеочередного общего собрания участников [16].

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №407851.

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

С учетом даты (10.04.2009) поступления заявки №2009707625/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Гражданский Кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.10 Правил 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской

Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой комбинацию словесного обозначения «РОС», выполненного заглавными буквами русского алфавита синего и фиолетового цветов, и обозначения температуры Цельсия (t°), выполненного более мелким шрифтом красного цвета. Под словесным элементом «РОС» расположена фраза «Рациональные отопительные системы» выполненная буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ,

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно истинного производителя товаров и услуг, не может быть признан убедительным в силу недостаточности представленной информации, не позволяющей в полной мере судить о том, насколько хорошо известны потребителю товары и услуги, производимые лицом, подавшим возражение, с использованием обозначения «РОСт».

Таким образом, основания для вывода о том, что регистрация №407851 товарного знака противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящая потребителя в заблуждение, отсутствуют.

В рамках мотива о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, были представлены выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации 21.06.2007 года юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Рациональные отопительные системы» с сокращенным наименованием ООО «РОСт» [1], и учредительный договор от 13.06.2007 о создании общества [2]. Таким образом, право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение ранее даты (10.04.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

Очевидным является факт тождества словесного элемента «Рациональные отопительные системы» оспариваемого товарного знака и собственно наименования ООО «Рациональные отопительные системы».

Деятельность лица, подавшего возражение, подтверждена представленными копиями публикаций [3] и договорами поставки продукции

[5-7], однородной товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого свидетельства, до даты подачи заявки.

Анализ услуг 37 класса МКТУ, представленных в перечне оспариваемой регистрации, показал, что они однородны той деятельности, которая реально осуществляется лицом, подавшим возражение, что подтверждается представленной информацией.

Довод правообладателя о том, что на внеочередном общем собрании участников ООО «РОСт» было принято решение о ликвидации юридического лица, не может быть принят во внимание, так как решением общего собрания от 01.03.2010 было принято решение об отмене ликвидации ООО «РОСт», ввиду чего данный довод не был учтен при вынесения решения коллегией Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 27.08.2010, признать недействительным правовую охрану товарного знака по свидетельству №407851 полностью.