

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, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339 рассмотрела возражение от 27.06.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака № 317156, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ELEC.RU» по заявке № 2005730797/50 с приоритетом от 30.11.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.11.2006 за № 317156 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ELEC.RU», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Обладателем исключительного права на товарный знак является Общество с ограниченной ответственностью «Центр Передовых Технологий», Москва (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.06.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 317156 товарного знака была 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» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- словесный элемент «ELEC.RU» оспариваемого товарного знака является тождественным индивидуализирующей части фирменного наименования на английском языке, лица, подавшего возражение (п.3 ст. 7 Закона);

- услуги, перечисленные в перечне свидетельства №317156, однородны услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- копия Учредительного договора, 2 экз., 3 л. [1];
- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 2 экз., 1 л. [2];
- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 1 экз., 1 л. [3];
- копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ»; 2 экз., 13 л. [4];
- распечатка информации сервиса Whois Российского НИИ Развития общественных сетей о домене elec.ru, 2 экз., 1 л. [5];
- копия Договора № 11067/NIC-D «Об оказании услуг» от 21 мая 2004 года между ООО «ЭЛЕК.РУ» и Автономной некоммерческой организацией «Региональный сетевой информационный центр»; 2 экз., 5 л. [6];
- копия Договора № 2500/ NIC-RED «Об оказании услуг» от 07 июля 2005 года между ООО «ЭЛЕК.РУ» и Автономной некоммерческой организацией «Региональный сетевой информационный центр»; 2 экз., 8 л. [7];
- копия счета-фактуры № 4582 от 15 января 2005 года к Договору № 11067 NIC-D «Об оказании услуг»; 2 экз., 2 л. [8];
- копия счета-фактуры № 264048 от 31 декабря 2005 года к Договору № 2500/ NIC-RED «Об оказании услуг»; 2 экз., 3 л. [9];
- распечатка главной страницы сайта, расположенного на доменном имени elec.ru 3 л. [10];

- распечатка страницы «Статьи и публикации» сайта, расположенного на доменном имени elec.ru 3 л. [11];
- Свидетельство ПИ № ФС77-22376 о регистрации журнала «Электротехнический рынок» в качестве СМИ, 16.11.2005 года, копия, 2экз., 1 л. [12];
- Свидетельство ПИ № ФС77-22376 о регистрации журнала «elec.ru» (Элек.ру) в качестве СМИ, 28.02.2007 года, копия, 1 л. [13];
- копия статьи «Защита электроустановок от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений», журнал «Электротехнический рынок», № 5 за 2006 г. 4 л. [14];
- Письмо Инспекции МНС России по г. Великие Луки, копия, 1 л. [15];
- Страницы 5-го номера за 2006 год журнала «Электротехнический рынок», 2 экз., 4 л. [16];
- Страницы 1-го номера за 2006 год журнала «Электротехнический рынок», 2 экз., 4 л. [17];
- Протокол № 1 общего собрания учредителей 000 «ЭЛЕК.РУ», от 12 февраля 2004, копия, 2 л. [18];
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.12.2006, копия, 2 л. [19];
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.06.2007, копия, 4 л. [20];
- Изменение № 1 в Устав, от 25.12.2006, копия, 1 л. [21];
- Изменение № 1 в Учредительный договор, от 25.12.2006, копия, 1 л. [22];
- распечатка сведений из БД Роспатента по ГЗ № 317074 [23];
- копия Договора № 2322 об оказании услуг от 16 марта 2004 г. на 1 л. [24];
- копия Приложения № 1 к договору об оказании услуг № 2322 на 1 л. [25];
- копия Дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг

№ 2322 на 1 л. [26];

- копия Счета № 1 от 01 марта 2004 г. на 1 л. [27];
- копия Платежного поручения № 93 от 15 марта 2004 г. [28];
- копия Акта № 000002 от 16 марта 2004 г. [29];
- распечатка страницы сайта с размещенной информацией по договору № 2322 об оказании услуг от 1 марта 2004 г. на 1 л. [30];
- копия Договора № 2300 об оказании услуг от 18 марта 2004 г. [31];
- копия Приложения № 1 к договору об оказании услуг № 2300 на 1 л. [32];
- копия Счета № 13 от 18 марта 2004 г. на 1 л. [33];
- копия Платежного поручения № 222 от 17 марта 2004 г. на 1 л. [34];
- копия Акта № 000004 от 18 марта 2004 г. на 1 л. [35];
- распечатка страницы сайта с размещенной информацией по договору № 2300 об оказании услуг от 18 марта 2004 г. на 1 л. [36];
- копия Договора № 2317 об оказании услуг от 10 марта 2004 г. на 2 л. [37];
- копия Приложения № 01 к договору об оказании услуг № 2317 от 10 марта 2004 г. на 1 л. [38];
- копия Счета № 03 от 03 марта 2004 г. на 1 л. [39];
- копия Платежного поручения № 717 от 09 марта 2004 г. на 1 л. [40];
- копия Акта № 000098 от 10 сентября 2004 г. на 1 л. [41];
- распечатка страницы сайта с размещенной информацией по договору № 2317 об оказании услуг от 10 марта 2004 г. на 1 л. [42];
- копия Договора № 231 об оказании услуг от 19 марта 2004 г. на 1 л. [43];
- копия Приложения № 01 к договору об оказании услуг № 231 б от 19 марта 2004 г. на 1 л. [44];
- копия Счета № 08 от 15 марта 2004 г. на 1 л. [45];

- копия Платежного поручения № 01 от 18 марта 2004 г- на 1л. [46];
- копия Акта № 000005 от 19 марта 2004 г. на 1 л. [47];
- распечатка страницы сайта с размещенной информацией по договору № 2316 об оказании услуг от 19 марта 2004 г. на 1 л. в [48];
- копия Договора № 2301 об оказании услуг от 26 марта 20004 [49];
- копия Приложения №01 к договору об оказании услуг № 2301 от 26 марта 2004 г. на 1 л. [50];
- копия Счета № 14 от 23 марта 2004 г. на 1 л. [51];
- копия Акта № 000006 от 26 марта 2004 г. на 1 л. [52];
- копия Платежного поручения № 97 от 26 марта 2004 г. на 1 л. [53];
- распечатка страницы сайта с размещенной информацией по договору № 2301 об оказании услуг от 26 марта 2004 г. на 1 л. [54];
- копия Протокола № 3/1 общего собрания учредителей ООО «Элек.ру» от 15 августа 2005 г. на 1 л. [55];
- копия протокола № 01 общего собрания учредителей ООО «Элек.ру» от 15 мая 2006 г. на 1 л. [56];
- копия Устава редакции журнала «Электротехнический рынок» от 15 мая 2006 г. на 9 л. [57];
- копия должностной инструкции выпускающего редактора-журналиста журнала «Электротехнический рынок» Калановой К.В. от 23 октября 2006 г. на 2 л. [58];
- копия Трудового договора № 17 Калановой К.В. от 23 октября 2006 г. на 1 л. [59].

На основании вышеизложенного и представленных материалов, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 27.06.2007 и признать регистрацию №317156 недействительной полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим

возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, аргументируя их следующим:

-Лицо, подавшее возражение, утверждает, что ООО «ЭЛЕК.РУ» (в дальнейшем Общество) было создано 12.02.2004, о чем, свидетельствуют представленные документы. Для рассматриваемого вопроса наиболее существенным является не момент образования Общества, а момент возникновения права на фирменное наименование, выполненное, как и оспариваемый товарный знак, латинскими буквами. Следует отметить, что представленные документы: Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе подтверждают только право на наименование Общества на русском языке, поскольку иное наименование в них отсутствует. Только в представленном тексте Устава присутствует наименование Общества, выполненное латинскими буквами;

-Представленная лицом, подавшим возражение, выписка из единого государственного реестра юридических лиц (в дальнейшем - Реестр) от 30.12. 2005 г. содержит только полное и сокращенное наименование Общества на русском языке (также как и упомянутые свидетельства), что согласно Федерального Закона может рассматриваться как подтверждение факта отсутствия сведений о наименовании, выполненном латинскими буквами, в уставных документах (или об ошибке регистрирующего органа при внесении сведений в Реестр). В более поздней выписке из Реестра от 04.07.2007 г. сведения о наличии наименования на английском языке уже присутствуют. Возможно, в этот период как раз и были внесены соответствующие изменения в Реестр, приводящие сведения Реестра в соответствие с учредительными документами;

- Федеральным законом специально рассмотрен случай несовпадения сведений реестра и представленных при регистрации (в нашем случае уставных) документов. При их несоответствии верными считаются сведения реестра до момента внесения в него изменений. Следовательно, по крайней мере, вплоть до 30.12. 2005 г., сведения о наименовании Общества на английском языке не были внесены в Реестр, и Общество не имело права на фирменное наименование на иностранном языке, т.к. согласно процитированному положению ФЗ сведения об этом

являлись недостоверными;

-Регистрация Общества 24.02.2004 и сведения, внесенные об этом в Реестр, подтверждают только факт предоставления охраны фирменному наименованию на русском языке, право на использование наименования на иностранном языке у Общества не возникло;

- Следует также отметить, что печать Общества, разрешение на выдачу которой упоминается в Возражении, не содержит ни полного, ни сокращенного фирменного наименования на английском языке, выполненного в соответствии с Уставом, а лишь логотип компании, который может рассматриваться только в качестве коммерческого обозначения Общества;

- Все обсуждаемые в поданном возражении документы, подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, использование фирменного наименования на английском языке, относятся к периоду после даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, т.е. после даты приоритета. Кроме того, в этих документах используется только фирменное наименование на русском языке, то есть, Общество не использовало фирменного наименования на английском языке в гражданском обороте при производстве каких-либо товаров или оказании услуг, в том числе однородных оспариваемых товаров и услугам, до даты приоритета заявки на оспариваемый товарный знак.

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

С учетом даты (30.11.2005) поступления заявки №2005730797/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет 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, № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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 материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Очевидно, что товарный знак по свидетельству № 317156 воспроизводит часть фирменного наименования ООО «ЭЛЕК.РУ» , на английском языке «Elec.ru Ltd.Co».

Представленные к возражению документы [1,4, 18-20] свидетельствуют о том, что Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ» зарегистрировано в качестве юридического лица 24.02.2004 года и имеет наименование на

иностранном языке LIMITED COMPANY «ELEC.RU».

Довод правообладателя о том, что присутствуют сведения о наличии наименования на английском языке в более поздней выписке из Реестра от 04.07.2007 г. и, следовательно, в этот период как раз и были внесены соответствующие изменения в Реестр, не может быть принят во внимание, так как доказательств, подтверждающих данное утверждение, правообладателем представлено не было. Вместе с тем в распоряжение коллегии был представлен Устав 2004 года, содержащий сведения о фирменном наименовании на английском языке.

Помимо того, следует отметить, что понятие «тождественные», содержащиеся в пункте 3 статьи 7 Закона, подразумевает фонетическое тождество обозначений, которое и имеет место быть в рассматриваемом случае.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [6-8, 10,11, 24-54] подтверждают, что Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ» осуществлял рекламную деятельность в Интернете в электротехнической отрасли, осуществлял деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов за долго до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, содержащихся в перечне зарегистрированного товарного знака, а именно «реклама, в том числе в сети Интернет в электротехнической отрасли; реклама интерактивная в компьютерной сети в электротехнической отрасли; создание и ведение автоматизированных баз данных в электротехнической отрасли», показал, что они являются однородными услугам, оказываемым что Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ».

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [12, 13, 17, 56-59], иллюстрирующие деятельность ООО «ЭЛЕК.РУ» по оказанию услуг 42 класса МКТУ, а именно «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в электротехнической отрасли; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям в электротехнической отрасли; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям в электротехнической отрасли; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения для электротехнической отрасли», не могут быть приняты во внима-

ние, поскольку выходят за дату приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав совокупность условий, необходимых для признания оспариваемой регистрации не соответствующей требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, установила, что в силу наличия у Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ» надлежащим образом зарегистрированного фирменного наименования и в силу однородности оказываемых услуг 35 класса МКТУ, оспариваемая регистрация противоречит требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В отношении утверждения правообладателя о том, что на печати общества и в документах используется только наименование лица, подавшего возражения, на русском языке, не является убедительным, в силу следующего.

Согласно пункта 5 статьи 2 Федерального Закона от 08.02.1998 №14-ФЗ, с изменениями и дополнениями от 18.12.2006 «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Таким образом, данная норма не содержит обязательного требования об указании на печати фирменного наименования на иностранном языке.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 27.06.2007 и признать недействительной правовую охрану товарному знаку «ELEC.RU» по свидетельству № 317156 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг.

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

- (511) 42 научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в электротехнической отрасли; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям в электротехнической отрасли; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям в электротехнической отрасли; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения для электротехнической отрасли.