

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.11.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576195, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №576195 с приоритетом от 01.04.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.05.2016 в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Базовые проекты», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак **Протон-ССС** по свидетельству №576195 выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №576195 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3(1), 3(2), 6(2), 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оборудование для обеспечения связи под маркой «ПРОТОН-ССС», а именно цифровые автоматические телефонные станции различного назначения впервые

появились на российском рынке в 1998 году. Разработчиком и первым производителем этих станций была компания ООО Научно-производственное предприятие «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» (далее - ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»);

- с целью развития производства и продвижения телекоммуникационного оборудования под маркой «ПРОТОН-ССС» 25.12.2000 была создана компания ООО «ПРОТОН-ССС»;

- 22.01.2001 ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» и ООО «ПРОТОН-ССС» подписали Соглашение о сотрудничестве, согласно которому ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» и ООО «ПРОТОН-ССС» (Группа компаний «Протон-ССС») должны были осуществлять совместную деятельность;

- в связи с производственной необходимостью 15.04.2015 было подписано трехстороннее Дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве от 22.01.2001, согласно которому в Группу компаний «Протон-ССС» вошло ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»;

- компании-участницы Группы, в том числе и на дату приоритета оспариваемого товарного знака осуществляли научные и технические разработки, выпуск, продвижение, продажу и обслуживание оборудования для связи системы «Протон-ССС», в том числе цифровых АТС (ЦАТС), оснащенных специальным программным обеспечением. Данный факт подтверждается приложенными к возражению материалами;

- хорошо известная в России и за рубежом за свою 20-ти летнюю историю система связи «Протон-ССС» имеет самое различное назначение: учрежденческие АТС, ведомственные АТС с применением специфических функций, системы оперативной связи, оконечные сельские АТС и проч.;

- Группу компаний «Протон-ССС» имеет широкий перечень заказчиков, а география поставок охватывала не только Российскую Федерацию, но и в другие страны мира, особенно страны СНГ;

- за время своего существования Группа компаний «Протон-ССС» неоднократно участвовала в различных специализированных российских и международных выставках, конференциях, конкурсах, на которых представляла оборудование для связи марки

«Протон-ССС». Для выставок и иных рекламных мероприятий, организуемых компаниями Группы, в 2007 - 2014 годах были подготовлены и отпечатаны специальные рекламные буклеты;

- в связи с быстрым развитием цифровых технологий и переходом средств связи от аналоговых технологий к цифровым, а также в целях расширения производства и организации серийного выпуска ЦАТС «ПРОТОН-ССС», ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» заключило Генеральное соглашение на организацию совместного производства ЦАТС «Протон-ССС» с Государственным Рязанским приборным заводом;

- с учетом изложенного, оборудование связи, в том числе цифровое оборудование связи под обозначением «Протон-ССС» было разработано и появилось на рынке Российской Федерации задолго до приоритета оспариваемой регистрации № 576195, присутствует на рынке уже около 20-ти лет, специалистам в данной области техники и заинтересованным потребителям хорошо известна одноименная Группа компаний «Протон-ССС», в состав которой входит предприятие-разработчик и производитель этого оборудования — ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»;

- между тем, ООО «Базовые проекты» правообладатель оспариваемой регистрации никогда не входило в Группу компаний «Протон-ССС» и не имеет никакого отношения к разработке, производству и обслуживанию оборудования связи марки «Протон-ССС». На имя этой компании не выдано ни одного Сертификата на производство средств связи. Эта компания не производила и не производит оборудование связи марки «Протон-ССС»;

- таким образом, регистрация товарного знака «Протон-ССС» по свидетельству №576195 на имя ООО «Базовые проекты» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя всех указанных в нем товаров и услуг и, следовательно, противоречит требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- регистрация оспариваемого товарного знака «ПРОТОН-ССС» на имя ООО «Базовые проекты» нарушает общепринятые нормы добропорядочности и морали в деловом хозяйственном обороте и, следовательно, противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, так как, подавая заявку на регистрацию ТЗ

«Протон-ССС» ООО «Базовые проекты» знало о существовании на российском рынке оборудования для связи марки «Протон-ССС»;

- получив исключительное право на товарный знак «Протон-ССС», ООО «Базовые проекты» начали предпринимать действия по запрещению компаниям Группы «Протон-ССС» осуществлять поставки оборудования для связи (радиорелейного оборудования) марки «Протон-ССС» своим постоянным клиентам;

- оспариваемый знак является сходным до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием (ООО «Протон-ССС»), право на которое возникло у данного общества - 25.12.2000, т.е. до даты (01.04.2015) приоритета оспариваемой регистрации;

- товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Протон-ССС» по свидетельству № 576195, являются однородными товарам и услугам, в отношении которых осуществляет свою деятельность ООО «Протон-ССС» под своим фирменным наименованием;

- регистрация товарного знака «Протон-ССС» по свидетельству № 576195 в отношении части услуг 37 класса МКТУ, а именно: «установка приборов/оборудования для передачи связи, радиопередатчиков, а именно цифрового оборудования беспроводной передачи данных (радиорелейного оборудования)», противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным



знаком

по свидетельству №322842 с приоритетом от 16.06.2005, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- сходство сравниваемых знаков показало, что словесный товарный знак «Протон-ССС» является сходным до степени смешения со словесным элементом «ПРОТОН-ССС» комбинированного товарного знака по свидетельству № 322842;

- услуги 37 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны услугам 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]», указанные в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку принадлежат к одной родовой группе, так как являются подготовительными работами

перед вводом изделия (оборудования) в эксплуатацию и предназначены для удовлетворения потребностей клиентов (потребителей) в квалифицированных специалистах-техниках.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576195 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

1. Выдержки из ФЗ РФ «О связи»;
2. Копия письма МИНПРОМТОРГА РФ №18257/11 от 19.06.2015, адресованное в ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» (с копией Приказа №1399 от 03.16.2015 о присвоении телекоммуникационному оборудованию «Протон-ССС» статуса оборудования российского происхождения;
3. Информации о патенте РФ на ПМ № 63998, о программах для ЭВМ № 2006614225, 2010613176, № 322842, распечатка информации о владельце доменного имени www.proton-sss.ru;
4. Копии претензий от ООО «Базовые проекты» к ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», ООО «Газпром добыча Астрахань» и ООО «Газпром Комплектация», копия письма от ООО «Газпром комплектация» с уведомлением от ООО «ЦПО» о незаконном использовании знака;
5. Копия Соглашения о сотрудничестве и создании Группы компаний «Протон-ССС» от 22.01.2001;
6. Копия Протокола внеочередного общего собрания участников ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» и ООО «ПРОТОН-ССС» от 14.04.2015;
7. Копия Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о сотрудничестве от 22.01.2001;
8. Копии Сертификатов соответствия, Заключений и Деклараций на оборудование для связи «Протон-ССС»;

9. Копии договоров ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» с клиентами на изготовление, поставку, установку и обслуживание ЦАТС «Протон-ССС» за разные периоды с 1999 - 2015гг.;
10. Письма-отзывы от клиентов ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ- СВЯЗЬ» и Группы компаний «Протон-ССС» об оборудовании для связи марки «Протон-ССС»;
11. Копии договоров на участие ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» в выставках, дипломах и фотографий стендов;
12. Копии рекламных буклетов;
13. Копия статьи «Есть пророки в своем Отечестве» из сборника «Связь и автоматизация МВД России 2005» и Благодарность Департамента тыла МВД России;
14. Буклет, посвященный проекту «Сеть связи Чукотского АО» 2006г., копия статьи «Цифровые потоки глубинки» в газете Крайний Север № 19 от 20.05.2005;
15. Буклет «НАТО уже в России...» 2009г.;
16. Копии договоров ООО «ПРОТОН-ССС» на изготовление и поставку оборудования для связи марки «Протон-ССС»;
17. Копия Генерального соглашения на организацию совместного производства ЦАТС «Протон-ССС» между ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» и ГРПЗ;
18. Письмо от АО «ГРПЗ» №НПК-1611 от 16.11.2017;
19. Сведения о владельце домена www.proton-sss.ru;
20. Сведения из ЕГРЮЛ об ООО «Базовые проекты» (ИНН 7725713185);
21. Копия договора ООО «Базовые проекты» с ООО «Протон-ССС» от 26.12.2014, счет/фактура и товарная накладная от 13.03.2015;
22. Письмо от ООО «МЕТАФРАКС-ИНФОРМ» (г. Губаха, Пермский край) №214 от 16.11.2017;
23. Сведения из ЕГРЮЛ об ООО «ПРОТОН-ССС»;
24. Сведения из словарей;
25. Пояснительное письмо ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» за № 78 от 17.11.2017;

26. Информационные письма ООО «Метафракс-Информ», АО «Государственный Рязанский Приборный Завод», по вопросу регистрации оспариваемого товарного знака на имя ООО «Базовые проекты».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №576195, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил на него отзыв и дополнение к нему, основные доводы которого сводятся к следующему:

- «радиорелейное оборудование «Протон-ССС» является новым продуктом ООО «Базовые проекты» от идеи, проведения испытаний и регистрации товарного знака до внесения его в Список разрешенного для поставки в структуры Газпром оборудования и организации поставки;

- ООО «Спецстрой-Связь» до даты приоритета оспариваемого товарного знака «Протон-ССС» не имело никакого отношения к продукту «радиорелейное оборудование», никогда его не производило и не занималось его поставкой;

- ООО «Спецстрой-Связь» до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность, связанную с производством другого продукта - «Цифровые АТС», и предоставило материалы, подтверждающие известность ООО «Спецстрой-Связь» как производителя «Цифровых АТС» и «АТС»;

- товары «Цифровые АТС» и «Радиорелейное оборудование» не являются однородными товарами, так как имеют иное назначение, разный процесс производства, выполняют разные функции, отсутствует взаимозаменяемость товаров и имеют разный круг потребителей;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Базовые проекты» не может являться ложной и не способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, поскольку оспариваемый товарный знак используется правообладателем для маркировки «Радиорелейного оборудования», в то время как ООО «Спецстрой-Связь» использует свое обозначение «Протон-ССС» для маркировки Цифровых АТС;

- правообладатель полагает, что действия ООО «Спецстрой-Связь», связанные с подачей настоящего возражения, свидетельствуют о недобросовестности;

- ООО «Спецстрой-Связь» не предпринимал действий по регистрации товарного знака «Протон-ССС» в отношении товаров 09 класса МКТУ (приборы/оборудование для передачи связи, радиопередатчики, а именно цифровое оборудование беспроводной передачи данных (радиорелейное оборудование). ООО «Спецстрой-Связь» является только правообладателем комбинированного товарного знака, зарегистрированного по свидетельству №322842 с датой приоритета 16.06.2005 в отношении услуг 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]»;

- ООО «Базовые проекты» при направлении претензии ООО «Спецстрой-Связь» о прекращении незаконного использования товарного знака и Уведомительных писем в структуры «Газпром» об осуществлении поставки оборудования с нарушением исключительного права на товарный знак – имело целью исключительно защиту своих исключительных прав на оспариваемый товарный знак и предупреждение о возможной поставке в следствие этого контрафактного товара;

- группа компаний «Протон ССС» не является самостоятельным юридическим лицом и самостоятельным субъектом отношений, касающихся спора ООО «Базовые проекты» и ООО «Спецстрой-Связь»;

- ООО «Базовые проекты» не получало от Группы компаний «Протон ССС» каких-либо претензий по регистрации товарного знака «Протон-ССС», в связи с чем считает подобные претензии со стороны Группы компаний «Протон ССС» безосновательными;

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку согласно сведениям из открытых источников ООО «Протон-ССС» не является известной компанией, осуществляющей деятельность в отношении производства «радиорелейного оборудования»;

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ оспариваемой регистрации не однородны услугам 40 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 322842.

В дополнении к отзыву правообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по всем

основаниям, изложенным в возражении. Среди клиентов-покупателей продукции ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» большая часть из них в настоящее время прекратило свою деятельность, в связи с чем не могут влиять на информированность участников рынка относительно связи между обозначением «Протон-ССС» и компанией ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №576195.

К отзыву правообладателя были приложены следующим материалы:

27. Свидетельские показания учредителя ООО «Базовые проекты» Жданова Станислава Вячеславовича;
28. Договор поставки №61758 от 20.05.2014 и приложение к нему (образец акта о возмещении расходов, протокол разногласий; спецификация);
29. Договор поставки №52144 от 16.10.2013 и приложение к нему (образец акта о возмещении расходов, протокол разногласий; спецификация);
30. Соглашение б/н от 15.10.2014 о разработке программного обеспечения для оборудования радиорелейной связи;
31. Распечатка из сети Интернет сведений о компании Fujitsu без перевода;
32. Письмо компании Fujitsu Wireless Systems Ltd. от 19.11.2014, направленное в адрес Dragon Wave Inc. о возможности локализации оборудования микроволновой дальней связи (FRX-2E+ и FRX-3E) на территории Российской Федерации;
33. Письмо компания Dragon Wave Inc. от 17.12.2014, направленное в адрес ООО «Базовые проекты» о возможности локализации продукции FRX-3E на территории Российской Федерации;
34. Контракт 12/01-2015/1 от 12.01.2015 о передаче технологии, заключенный между ООО «Базовые проекты» и компанией Dragon Wave Inc.;
35. Акт передачи технической документации то 30.01.2015;
36. Договор о безвозмездном оказании услуг б/н от 13.01.2015, заключенный между ООО «Базовые проекты» и Новожиловым В.В., и приложение к нему;
37. Фотографии от 13.08.2015 оборудования связи;
38. Товарная накладная и счет фактура за №23 от 31.03.2015;

39. Договор № 2.11-2016 от 09.11.2016 о передаче комплектующих для производства радиорелейного цифрового оборудования «Протон-ССС», заключенный между ООО «Базовые проекты» и ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», и приложения к нему;
40. Претензия о прекращении незаконного использования обозначения «Протон-ССС», сходного до степени смешения с товарным знаком ООО «Базовые проекты», направленная в адрес ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»;
41. Заключение специалиста № 015507/10/77001/032018/И-8868 от 31.01.2018 в области инженерно-технического исследования», подготовленное АНО «Центр Технических Экспертиз», и приложения к нему;
42. Протокол о намерениях б/н от 15.04.2017, заключенный между ООО «Базовые проекты» и Научно-производственным закрытым акционерным обществом «РЭКО-ВЕК», на сборку оборудования радиорелейной связи под маркой «Протон-ССС»;
43. Материалы об избрании генерального директора ООО «Базовые проекты»;
44. Распечатка из сети Интернет сведений о компании Fujitsu с переводом на русский язык;
45. Нотариально заверенные копии показаний Черемицына С.В. – генерального директора ООО «Базовые проекты»;
46. Пояснительное письмо от Новожилова Владимира Васильевича;
47. Сертификат соответствия продукции (цифровые радиорелейные системы связи).
48. Выписки из ЕГРЮЛ организаций (клиентов-покупателей продукции ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»);
49. Протокол о намерениях от 15.04.2017;
50. Сведения о совместном предприятии (Общество с ограниченной ответственностью «ГазКонтрольТехнологии»);
51. Исковое заявление о взыскании неустойки от 27.02.2018;
52. Договор б/н от 14.03.2016, заключенный между ООО «Базовые проекты» и ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»;
53. Распечатки из сети Интернет сведений об АО «Калугаприбор».

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя и дополнением к нему, представило письменное пояснение, доводы которого сводятся к следующему:

- документы, представленные с возражением, в полной мере подтверждают заинтересованность лица, подавшего возражение, и изложенные в нем доводы;

- материалы, приложенные к отзыву, иллюстрируют только то, что ООО «Базовые проекты» является поставщиком комплектующих, фактически дилером иностранных компаний, производящих радиорелейное оборудование связи, сборку и продажу которого оно намерено осуществлять в России;

- что касается производства оборудования связи под обозначением «Протон-ССС» другими лицами, а именно ОАО «Калугаприбор», то данное общество и лицо, подавшее возражение, осуществляют совместную производственную деятельность.

К пояснению были приложены следующие документы:

54. Пояснительные письма ООО «ПРОТОН-ССС», ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»;
55. Договор № РУК-2 от 01.06.2015 передачи конструкторской документации и ЭКД стендового оборудования, заключенный между ООО «ПРОТОН-ССС» и ОАО «Калугаприбор», и приложение к нему;
56. Информация по кодам ОКВЭД.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (01.04.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №576195 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с положениями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по

отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576195 может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения осуществлена ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», которое совместно с ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» и ООО «ПРОТОН-ССС» осуществляет деятельность в области производства и реализации оборудования для передачи связи под обозначением «Протон-ССС».

При этом из представленных документов усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в досудебном порядке правообладателем претензии о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак.

Ввиду наличия спора между указанными лицами в отношении обозначения «Протон-ССС» и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, и правообладателя связана с товарами и услугами, однородными товарам и услугам оспариваемой регистрации, коллегия усматривает заинтересованность ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576195.

Оспариваемый товарный знак **Протон-ССС** по свидетельству №576195 выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Возражение обосновано несоответствием оспариваемой регистрации положениям пунктов 3(1), 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый знак в силу фантазийности словесного элемента не содержит ложных или способных ввести потребителя в заблуждение сведений относительно товара (услуг) и его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров (услуг) со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение

возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров (услуг) основан на возможности возникновения в сознании потребителя ассоциаций с другим изготовителем в связи с тем, что знак «ПРОТОН-ССС» длительное время, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовался на территории Российской Федерации группой компаний «Протон-ССС», в которую входит лицо, подавшим возражение.

Представленные материалы [5,7] действительно показывают, что с 2001 года ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» и ООО «ПРОТОН-ССС» заключили Соглашение о сотрудничестве [5], согласно которому указанные выше компании объединили свои научно-технические потенциалы с целью разработки, производства, продвижения и обслуживания оборудования связи, в том числе цифровых автоматических телефонных станций торговой марки «Протон-ССС» и была создана группа компаний «Протон-ССС».

В апреле 2015 года в связи с производственной необходимостью в группу компаний «Протон-ССС» была включена третья компания - ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», которая согласно пункту 3 Дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве [7] обязуется организовать производство и серийный выпуск телекоммуникационного оборудования под торговой маркой «Протон-ССС», разрабатывать новые перспективные направления деятельности и расширять линейку оборудования «Протон-ССС».

Телекоммуникационное оборудование «Протон-ССС» представляет собой программно-аппаратный комплекс, полностью разработанный ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» [12-15].

В 2001 году продукция (оборудование для связи, включая АТС, цифровая подстанция городской телефонной сети, цифровая сельская АТС, цифровая учрежденческо-производственная АТС и др.), маркированная обозначением «Протон-

ССС», производимая ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», прошла необходимые испытания и соответствует техническим требованиям и нормативной документации [8].

Оборудование «Протон-ССС» сертифицировано Мининформсвязи РФ, имеет сертификат гостехкомиссии при Президенте РФ на соответствие требованиям защиты от несанкционированного доступа и отсутствия программных закладок [12-15].

Имеющиеся в деле Договоры [9] подтверждают, что, начиная с 1999 года, задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации), ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» изготавливало продукцию (телекоммуникационное оборудование для связи «Протон-ССС»), включая разработку программного обеспечения, осуществляло монтажные и пуско-наладочные работы и поставку продукцию в разные организации и в различные регионы России (например: ОАО «РостНИИТМ», ООО «Промсвязь» (г.Ростов-на-Дону); ЗАО «ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ», ЗАО «РусЛизингСвязь (Москва); ООО «Связь-Информ-Сервис», г.Таганрог; ООО «SmartCom», г.Бишкек; ОАО №Каменскволокно», г.Каменск-Шахтинский; ООО «Средневожская газовая компания» г.Самара; ОАО «Шадринский телефонный завод» г.Шадринск; ЗАО «Техно-СПБ», Санкт-Петербург; ОАО «Домостроитель», Кировская обл.; ООО «Эдван-Трейдинг», г.Красноярск и др.).

С 2012 года параллельно с ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» изготовителем и поставщиком продукции (оборудование для связи «Протон-ССС») также выступало ООО «ПРОТОН-ССС» [16].

Представленные многочисленные благодарственные письма и отзывы покупателей свидетельствуют об известности продукции: цифровое телекоммуникационное оборудование марки «Протон-ССС» и его изготовителе ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» [10].

Материалы [11] показывают, что с 2003 года ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» неоднократно участвовало в международных, специализированных выставках и конкурсах (8 Международная выставка «Ведомственные и корпоративные сети связи 2005» Москва, Гостиный двор; Выставка-ярмарка «Место встречи – Казань 1000-летие», август 2005, г.Казань; выставка «Инфоком-2005, г.Ростов-на-Дону; 5-ая Международная конференция «Развитие услуг связи на основе

телекоммуникационных технологий следующего поколения (NGN-2005), г.Нижний Новгород; 9-а Международная выставка «ВКСС-2006» Москва, Гостиный двор и др.) и награждалось дипломами, как в отношении самой фирмы, так и в отношении производимой продукции (станция «Протон-ССС»).

Информация о продукции широко освещалась в СМИ, как в специализированных изданиях (газета «Крайний Север», 2005; электронное издание о высоких технологиях "С news», 2008; Открытая электронная газета «Forum.msk.ru», 2008), так и в собственных изданиях: презентационная брошюра для предприятий структуры «Газпрома», 2013; рекламные буклеты: «На страже информационной безопасности», 2007, «На службе Отечеству», 2008, «Визитная карточка ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», 2014 и др. [12-15].

При этом в рекламных изданиях продукция «телекоммуникационное оборудование «Протон-ССС» позиционируется как продукция ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» или Группы компаний «Протон-ССС».

Так, в рекламном буклете «На службе Отечеству» отмечено, что «... группа компаний «Протон-ССС» действует на рынке телекоммуникаций как системный интегратор, проектировщик и строитель сетей связи под ключ, а также как один из немногих разработчиков и производителей полностью отечественного мультисервисного телекоммуникационного оборудования «Протон-ССС...»; в буклете «На страже информационной безопасности» - «...ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» является головным предприятием Группы компаний «Протон-ССС».

С учетом изложенного, представленные материалы показывают, что ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», которое входит в группу компаний «Протон-ССС», наряду с ООО «ПРОТОН-ССС» и ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», задолго до даты приоритета оспариваемого знака, осуществляло деятельность по разработке, производству и установке телекоммуникационного оборудования, которая однородна оспариваемым товарам 09 класса МКТУ «приборы/оборудование для передачи связи, радиопередатчики, а именно цифровое оборудование беспроводной передачи данных (радиорелейное оборудование)», 37 класса МКТУ «установка и ремонт

приборов/оборудования для передачи связи, радиопередатчиков, а именно цифрового оборудования беспроводной передачи данных (радиорелейного оборудования)» и 42 классу МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения для оборудования передачи связи, радиопередатчиков, а именно цифрового оборудования беспроводной передачи данных (радиорелейного оборудования)».

При этом, несмотря на то, что ООО «Спецстрой-Связь» присоединилось к Группе компаний «Протон-ССС» 15.04.2015, оно совместно с ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» и ООО «ПРОТОН-ССС» осуществляет деятельность по производству телекоммуникационного оборудования для связи «Протон-ССС». Учитывая, что данный продукт известен потребителю как продукт Группы компаний «Протон-ССС», включение в Группу компаний «Протон-ССС» ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», не изменит представление потребителя о производителе.

Коллегией также были проанализированы материалы, представленные правообладателем, согласно которым ООО «Базовые проекты» до даты приоритета оспариваемой регистрации не осуществляло производство телекоммуникационного оборудования под обозначением «Протон-ССС». Что касается материалов [28-30, 34-36], то они иллюстрируют факт поставки оборудования для связи под другими обозначениями: Truepoint; FRX-2T+; FRX-3E; FRX-3E (Harmony Trunk).

Что касается довода правообладателя относительно того, что товары «цифровые АТС», выпускаемые ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», и товары «цифровое оборудование беспроводной передачи данных (радиорелейное оборудование)», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными товарами, то следует отметить следующее.

Указанные выше товары относятся к одной родовой категории товаров «средства связи», при этом, несмотря на то, что при производстве АТС и радиорелейного оборудования используемые материалы, блоки частично однородны, в целом радиорелейное оборудование производится на той же основе, что и современные цифровые АТС, сопоставляемые товары имеют один канал реализации (организации, осуществляющие продажу всего спектра телекоммуникационного оборудования) и один

круг потребителей (который включает не только компании малого и среднего бизнеса, но и государственные министерства и службы (МВД, МЧС, ФСБ). Данный вывод подтверждается Заключением [41], представленным правообладателем, и материалами возражения. С учетом изложенного указанный выше довод правообладателя не может быть признан убедительным.

Довод правообладателя о том, что большая часть клиентов-покупателей продукции ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» в настоящее время прекратило свою деятельность, в связи с чем представленные договоры не могут повлиять на информированность участников рынка относительно связи между обозначением «Протон-ССС» и компанией ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», также не может быть признан убедительным, поскольку представленные выписки из ЕГРЮЛ [48] свидетельствуют о том, что только небольшая часть из указанных компаний прекратила свою деятельность до даты (01.04.2015) приоритета оспариваемой регистрации, другая же часть компаний прекратила деятельность в 2016, 2017 году, либо находится в стадии ликвидации с 27.05.2015 т.е. после даты приоритета, либо содержат сведения о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения (что не свидетельствует о том, что данная компания прекратила свою деятельность). Между тем, коллегия оценивает охраноспособность оспариваемого товарного знака на дату его приоритета. При этом как было указано выше, лицом, подавшим возражение, были представлены многочисленные благодарственные письма и отзывы покупателей, сведения об участиях в международных выставках, публикации в СМИ, которые свидетельствуют об информированности большого круга потребителей о телекоммуникационном оборудовании «Протон-ССС», произведенном ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» (группой компаний «Протон-ССС»).

Что касается довода правообладателя относительно того, что производство оборудования связи под обозначением «Протон-ССС» осуществляется другими лицами, а именно ОАО «Калугаприбор», то лицом, подавшим возражение, был представлен Договор [55], который показывает, что данное общество и лицо, подавшее возражение, осуществляют совместную производственную деятельность.

С учетом изложенного, коллегия полагает, что в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №576195 противоречит требованиям пунктов 3(2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали, учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и/или государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии, и т.п.

Под общественными интересами подразумевается публичный порядок, основы правопорядка. Запрет на регистрацию указанных обозначений в качестве товарных знаков вызван необходимостью поддержания правопорядка, защиты исторических и культурных ценностей государства и общества, защиты нравственных чувств и моральных ценностей потребителей товаров.

Совершенно очевидно, что оспариваемое обозначение "ПРОТОН-ССС" не подпадает ни под один из перечисленных признаков нарушения основ правопорядка, поскольку в своем составе не содержит элементов, противоречащих правовым основам общественного порядка и (или) способных вызвать возмущение членов общества, в частности антигосударственные, оскорбительные элементы, выражения непристойного содержания и тому подобное.

Правовой запрет на регистрацию обозначений, которые противоречат общественным интересам, направлен на защиту интересов всего общества.

С учетом изложенного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям указанного пункта может быть установлено коллегией при условии, что оспариваемый товарный знак должен быть тождественен или сходен до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельным элементом) лица, подавшего возражение.

Подача возражения осуществлена ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», отличительная часть которого представляет собой словосочетание «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ».

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» - «ПРОТОН-ССС» показал их различие, обусловленное разным фонетическим звучанием, в силу того, что содержат разные слова.

Указанное не позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования (его отдельным элементом) лица, подавшего возражение.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №322842 с приоритетом от 16.06.2005 (срок действия регистрации продлен до 16.06.2025), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг.

Противопоставленный товарный знак  - (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ПРОТОН-ССС», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из разомкнутых окружностей.

В противопоставленном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ПРОТОН-ССС», поскольку в комбинированном обозначении, состоящим из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сходство оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака (1) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически тождественные и сходные визуально словесные элементы «Протон-ССС» - «ПРОТОН-ССС».

Наличие в противопоставленном знаке (1) изобразительного элемента в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства доминирующих словесных элементов.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что услуги 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]», указанные в перечне противопоставленного знака, однородны оспариваемым услугам 37 класса МКТУ, а именно: «установка приборов/оборудования для передачи связи, радиопередатчиков, а именно цифрового оборудования беспроводной передачи данных (радиорелейного оборудования)».

Сравнение перечней услуг 37 и 40 классов МКТУ (указанных выше) с целью определения их однородности показало следующее.

Монтажно-сборочные работы – это комплекс работ по сборке, установке различных машин, приборов, оборудования и т.д.

Оборудования для передачи связи – это сложное оборудования, которое состоит из большого количества комплектующих, узлов, деталей, которые необходимо смонтировать и установить.

Например, представленные правообладателем Договоры [9] содержат спецификацию, в которой указан большой перечень комплектующих для сборки радиорелейного оборудования (стойка, монтажный комплекс, шасси, крышка шасси, блок управления, плата служебной связи, кабели и др.).

Монтаж и сборка оборудования для передачи связи может включать такие этапы, как установка и крепление деталей и узлов, монтаж проводов и др.

Таким образом, сопоставляемые услуги однородны, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение (монтаж и сборка оборудования) и являются взаимодополняемыми (когда при оказании одних услуг (монтажно-сборочных) требуется одновременно оказывать ряд других услуг (работы по установке), дополняющих первые), в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые услуги могут оказываться одним лицом.

С учетом изложенного, оспариваемый товарный знак по свидетельству №576195 в отношении указанных выше услуг 37 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, в данной части следует признать правомерным.

Относительно довода правообладателя о том, что действия ООО «Спецстрой-Связь», связанные с подачей настоящего возражения, могут быть расценены как недобросовестная конкуренция, то следует отметить следующее. Установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действие по предоставлению правовой охраны оспариваемому знаку признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576195 недействительным полностью.