

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.06.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Завод авиационных подшипников», г. Самара (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗАП» по свидетельству № 263645, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЗАП» по заявке № 2002717328/50 с приоритетом от 02.09.2002 произведена 17.02.2004 за № 263645 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ПОДШИПНИК», 446227, Самарская обл., Волжский р-н, с. Спиридовонка, ул. Советская, 114, в отношении товаров 06, 07 и услуг 39,40, 42 классов МКТУ. Согласно договору об уступке, зарегистрированному 30.11.2006 за № РД0014831, владельцем знака стал Кравцов Александр Владимирович, 443110, г. Самара, пр. Ленина, 1, кв. 761 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак «ЗАП» является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.06.2006 выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации № 263645 недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «ЗАП» воспроизводит сокращенное фирменное наименование лица, подавшего возражение;
- акционерное общество в своей хозяйственной деятельности может использовать как полное фирменное наименование, так и сокращенное;
- право на сокращенное фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака;
- фирменное наименование лица, подавшего возражение, известно на территории Российской Федерации благодаря большому объему производимых товаров и разветвленной сети потребителей.

К возражению приложены материалы, подтверждающие доводы, изложенные в возражении.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с возражением, отзыв не представил. Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам было выражено несогласие с доводами возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение ввиду нижеследующего.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (02.09.2002) поступления заявки на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть),

принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Следует отметить, что пункт 2 статьи 7 Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование или его часть;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- данное фирменное наименование известно на территории Российской Федерации;
- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Согласно представленному в Палату по патентным спорам Свидетельству 63 № 001957341 ОАО «Завод авиационных подшипников» зарегистрировано Администрацией октябрьского р-на г. Самары 16.02.1996, запись в Единый государственный реестр внесена 28.08.2002. Ранее завод имел иное фирменное наименование, а именно ОАО «Завод специальных подшипников».

Как следует из представленного свидетельства лицо, подавшее возражение, имеет сокращенное наименование ОАО «ЗАП», использование которого действующим законодательством приравнено к использованию полного наименования юридического лица.

Таким образом, очевидно, что оспариваемый товарный знак «ЗАП» воспроизводит сокращенное фирменное наименование лица, подавшего возражения, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Представленные фактические данные, а именно заказы на производство продукции, договора о поставке продукции, счета-фактуры и накладные с юридическими лицами, находящимися в различных регионах Российской Федерации, подтверждают то, что ОАО «Завод авиационных подшипников»

достаточно активно осуществляло хозяйственную деятельность, в силу чего организация приобрела известность в России.

Кроме того, следует отметить, что лицо, подавшее возражение, позиционировало себя именно как ОАО «ЗАП», указывая тем самым свое сокращенное фирменное наименование на печати, бланках, в договорах, в средствах массовой информации.

Одними из потребителей продукции лица, подавшего возражения, являются крупнейшие предприятия России, использующие в своих изделиях товары, приобретаемые у ОАО «ЗАП», а именно: ОАО «123 авиационный ремонтный завод» г. Старая Русса, ОАО «Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чертышева» Москва, ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» г. Нижний Новгород, ООО «Аэротехсервис» Москва а/п «Внуково», ФГУП «360 авиационный ремонтный завод» г. Рязань, ЗАО «Метровагонмаш» г. Мытищи, ГУП Северное производственное объединение «Арктика» г. Северодвинск, ОАО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания» Санкт-Петербург.

Таким образом, создание разветвленной сети потребителей и активная реклама в средствах массовой информации способствовали приобретению фирмой ОАО «ЗАП» известности на территории Российской Федерации как производителя подшипников.

Вместе с тем, большие объемы реализации продукции лицом, подавшим возражения, достигнуты также благодаря налаженной системой доставки товара, а также экспедированию груза до пункта назначения.

Из вышеизложенного следует, что товары, в отношении которых подтверждена известность лица, подавшего возражение, однородны части товаров 06, 07 и части услуг 39 классов МКТУ перечня оспариваемой регистрации.

Отмеченное позволяет признать довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 05.06.2006 и признать правовую охрану товарного знака «ЗАП» по свидетельству № 263645 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

Г
 (511)
Г

06 емкости для упаковки; жалюзи металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные; материалы строительные; облицовки, обшивки, покрытия строительные; проволока; рамы, каркасы строительные; решетки; колесики, блоки оконные; сейфы; тросы; трубы; трубопроводы; изделия из обычных

металлов, не относящиеся к другим классам.

- 39 аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда водного транспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; организация путешествий; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автобусные; перевозки пассажирские; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; посредничество при перевозках; прокат транспортных средств; прокат контейнеров для хранения товаров; работы погрузочно-разгрузочные; распределение энергии; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; снабжение питьевой водой; расфасовка товаров; услуги автостоянок; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионах]; услуги транспортные; упаковка товаров; хранение товаров.
- 40 вулканизация [обработка материалов]; гравирование; закалка металлов; дезактивация вредных материалов; золочение; кадмирование; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; информация по вопросам обработки материалов; литье металлов; обработка металлов; обработка чистовая; обрамление художественных работ; переработка нефти [химическая]; печатание рисунков; полиграфия; переработка отходов; плакирование металлов; прокатка в тонкие листы; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]; работы стеклодувные; размалывание; серебрение сортировка отходов и восстановленного сырья [переработка]; услуги по изготовлению

ключей услуги портных; услуги по энергопроизводству.

- 42 анализ компьютерных систем; анализ химический; арбитраж; архитектура; дизайн художественный; инжиниринг; изучение технических проектов; испытания материалов; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования в области права; исследования в области косметологии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; планирование городское; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; услуги в области промышленной эстетики; услуги юридические; экспертиза инженерно-техническая.