

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 ООО «Окна ДИСА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №582088, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2015725910 с приоритетом от 18.08.2015 зарегистрирован 26.07.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №582088 в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Евсикова Александра Викторовича, г. Брянск (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2016 поступило возражение и 12.01.2017 дополнение к нему, в которых изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №582088 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса, в связи со следующим:

- ООО «Окна ДИСА» и правообладатель оспариваемой регистрации осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка, а именно в области

производства, установки и монтажа окон, дверей, оконной и дверной фурнитуры в одном регионе, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение, а также вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- в адрес контрагентов лица, подавшего возражение, правообладателем оспариваемого товарного знака была направлена претензия о незаконном размещении рекламы с использованием обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- до 21.08.2015 лицо, подавшее возражение, именовалось ООО «Оконный мастер ДИСА», с 21.08.2015 лицо, подавшее возражение, было переименовано и в настоящий момент имеет фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Окна ДИСА». Отличительная часть его фирменного наименования как до переименования, так и после является сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в силу их фонетического, семантического и графического сходства;

- товарный знак №582088 действует в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ, а именно в отношении дверей, дверной арматуры, окон и оконной арматуры, а деятельность, осуществляемая лицом, подавшим возражение, относится к производству по заказу, реализации и установке окон и дверей и, следовательно, является однородной товарам перечня оспариваемого знака;

- использование оспариваемого товарного знака его правообладателем вводит потребителей в заблуждение, поскольку у потребителя возникает ложное представление о том, что компанией, использующей оспариваемый товарный знак, является зарекомендовавшая себя на рынке с 2008 года фирма ООО «Окна ДИСА», что не соответствует действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №582088 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Оконный мастер ДИСА» и лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, вносимых в его учредительные документы [1];

- договор с переработчиком (ООО «Оконный мастер ДИСА») от 12.01.2015 и товарная накладная к нему от 18.07.2016 [2];

- договоры поставки оконного оборудования для ООО «Оконный мастер ДИСА» от 11.01.2011 (товарная накладная от 01.08.2013), от 11.01.2016 (товарная накладная от 27.03.2014), от 01.07.2014 (платежные поручения от 27.07.2016, 25.07.2016, 01.07.2014, 30.10.2014, 05.11.2015), от 16.01.2012 (товарные накладные от 21.03.2014, 15.07.2016), от 01.01.2016 (товарная накладная от 20.07.2016) [3];

- договоры на изготовление и установку компанией ООО «Оконный мастер ДИСА» изделий из ПВХ для третьих лиц от 05.06.2015 (акт сдачи-приемки и товарная накладная к договору от 21.07.2015), 06.07.2015 (акт сдачи-приемки и товарная накладная к договору от 15.07.2015), 22.03.2016 (акт сдачи-приемки от 31.03.2016), 25.11.2015 (товарная накладная от 22.12.2015) [4];

- претензия о факте незаконного использования товарного знака от правообладателя [5];

- дилерский договор от 01.07.2015 на поставку компанией ООО «Оконный мастер ДИСА» оконных и дверных блоков из ПВХ [6].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №582088 в установленном порядке был ознакомлен с настоящим возражением и в отзыве представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- исключительное право на фирменное наименование «Окна ДИСА», принадлежащее лицу, подавшему возражение, возникло позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило факт осуществления под фирменным наименованием деятельности в отношении товаров, однородных тем, для которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, до даты его приоритета;

- часть договоров, представленных лицом, подавшим возражение, заключена позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака; часть договоров, хотя и имеет дату заключения ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, однако реальное исполнение по ним производилось уже после даты приоритета (либо не производилось);

- услуги по установке окон и дверей, производимых с использованием средств индивидуализации, включающих в качестве словесного элемента обозначение «Оконный мастер ДИСА», на территории Брянской области оказывались правообладателем с 01.09.2007, и ассоциируются потребителями именно с правообладателем, что в любом случае препятствует формированию у потребителя устойчивых ассоциаций о производителе товаров/услуг исключительно с лицом, подавшим возражение;

- предметом большинства договоров является поставка различных материалов в пользу лица, подавшего возражение, а не реализация им готовых изделий.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы (копии):

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Евсикова А.В. на помещение [7];

- копия договора от 01.09.2007 года с МУП «Спецавтохозяйство» на вывоз отходов [8];

- копия договоров аренды нежилых помещений с 2008 по 2015 годы [9];

- копия договоров на оказание услуг по размещению рекламного объявления в газете «Экспресс Реклама» с 2008 по 2010 годы с приложением копий номеров данной газеты, содержащих рекламные объявления [10];

- копия согласованного с Управлением Архитектуры и градостроительства г. Брянска эскиза световой рекламной вывески от 18.09.2008 [11];

- копия договоров с Администрацией города Брянска от 29.10.2008, 02.12.2008 на установку рекламной конструкции [12];

- копии договоров на оказание рекламных услуг с 2008 по 2015 годы [13];

- копии договоров с клиентами с 2008 по 2015 годы [14].

На заседании коллегии, состоявшемся 18.01.2017, лицом, подавшим возражение, были представлены копии договоров на изготовление и установку компанией ООО «Оконный мастер ДИСА» изделий из ПВХ от 20.03.2015, 11.08.2015, 21.07.2015 (товарные накладные и акты сдачи-приемки работ от 26.03.2015, 13.08.2015, 30.07.2015) [15].

В свою очередь правообладателем было представлено дополнение к отзыву, в котором изложено мнение о том, что, поскольку рассматриваемое возражение подписано лицом, не подтвердившим свой статус патентного поверенного, делопроизводство по рассматриваемому спору должно быть прекращено.

Коллегия отклоняет данный довод правообладателя в связи с тем, что действующим законодательством не запрещено подавать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку через уполномоченного им представителя

От правообладателя 02.02.2017 поступили дополнительные пояснения, которые сводятся к следующему:

- документы, дополнительно представленные лицом, подавшим возражение, не были включены в перечень источников, подтверждающих обоснованность поданного возражения, в связи с чем такие документы не могут быть приняты во внимание. Кроме того, представленные документы, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают наличие прав на средства индивидуализации у Преображенского Александра Валерьевича, в то время как лицом, подавшим возражение, является ООО «Окна ДИСА». Вопрос нарушения прав Преображенского Александра Валерьевича в рамках рассматриваемого возражения разрешению не подлежит;

- наличие у лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака права на фирменное наименование не являлось препятствием для регистрации данного товарного знака, поскольку к моменту вынесения решения о регистрации знака действие исключительного права на прежнее фирменное наименование прекратилось (в момент внесения записи о переименовании в ЕГРЮЛ);

От лица, подавшего возражение, 08.02.2017 поступили письменные пояснения к отзыву правообладателя:

- правообладатель намеренно упускает из вида то обстоятельство, что предыдущее фирменное наименование лица, подавшего возражение, обладает датой приоритета более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака;

- представленные документы подтверждают фактическое ведение лицом, подавшим возражение, полного цикла деятельности, однородной товарам перечня оспариваемого знака - от их производства до установки;

- то обстоятельство, что на территории одного региона двумя компаниями осуществляется однородная деятельность под сходными до степени смешения средствами индивидуализации, свидетельствует о том, что потребитель не может ориентироваться в лицах производящих товары и оказывающих услуги, и, таким образом, вводится в заблуждение;

- из представленных документов следует, что у правообладателя с июля 2007 года есть право собственности не некоторое нежилое помещение, вместе с тем, правообладателем не представлены иные документы, которые подтверждали бы наличие у него в собственности имущественного комплекса, который является обязательным признаком предприятия;

- представленные правообладателем оспариваемого товарного знака документы свидетельствуют лишь о том, что он устанавливал окна и двери третьим лицам. Деятельность, связанная с установкой и ремонтом, относится к 37 классу МКТУ;

- рекламный договор от апреля 2008 года не содержит ни актов, ни платежных поручений, которые подтверждали бы его исполнение, что ставит под сомнение его действительность. При этом используемый в данном объявлении (и во всех остальных объявлениях) логотип является запатентованным промышленным образцом №72508, владельцем которого являлось лицо, подавшее возражение;

- правообладатель давал рекламу для бизнеса от своего имени, при этом, в рекламе размещался промышленный образец и домен учредителя лица, подавшего возражение - Преображенского Александра Валерьевича, что свидетельствует о том, что выгодоприобретателем такой рекламы была компания ООО «Окна Диска».

Лицом, подавшим возражение, были дополнительно представлены следующие документы (копии):

- договоры о разработке бланка и сайта для ИП Преображенского Александра Валерьевича от 2006 года [16];
- учредительный договор ООО «Оконный мастер ДИСА» от 2008 года [17];
- дилерский договор о передаче изделий из профиля компанией ООО «Оконный мастер ДИСА» ИП Евсикову А.В. от 2008 года [18];
- страницы из журнала «Точка! Брянск» с размещением рекламы компании «ДИСА» и акт об оказании услуг данной рекламы для ИП Преображенского Александра Валерьевича [19];
- счета-фактуры, товарные накладные и акты приема-сдачи работ по оказанию рекламных услуг для ИП Преображенского Александра Валерьевича от 2006 года [20];
- информационное письмо от ЗАО «Издательский Дом «Пронто-Центр» подтверждающее, что, в период с февраля 2006 г., по январь 2009 г., платежи за размещение рекламы в печатных изданиях осуществлялись ИП Преображенским А.В. [21];
- договоры об оказании рекламных услуг для ИП Преображенского Александра Валерьевича от 2007, 2008 годов [22];
- договор купли-продажи оборудования между ИП Преображенским Александром Валерьевичем и ООО «Оконный мастер ДИСА» [23];
- договор купли-продажи доли в уставном капитале общества между Евсиковым Александром Викторовичем и Преображенским Александром Валерьевичем от 2015 года [24].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.08.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №582088 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №582088 с приоритетом от 18.08.2015



представляет собой комбинированное обозначение «»,

включающее словесный элемент «ОКОННЫЙ МАСТЕР ДИСА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Слева от него расположен графический элемент в виде стилизованного изображения окна. Все элементы товарного знака выполнены в белом цвете на фоне прямоугольника оранжевого цвета.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно представленным материалам [2-4], лицом, подавшим возражение, в настоящее время осуществляется деятельность в области поставок и установки оконного и дверного оборудования третьим лицам. Использование лицом, подавшим возражение, обозначения «Окна ДИСА» для рекламы своей деятельности стало предметом претензии [5], направленной правообладателем в его адрес.

Данные обстоятельства позволяют коллегии признать заинтересованность в подаче настоящего возражения, поскольку правовая охрана оспариваемого знака способна причинить ему убытки и препятствовать его деятельности на рынке.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, подтверждающих не только введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и возникновение у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Вместе с тем, анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно представленным договорам поставки [3], лицо, подавшее возражение, закупало детали для оконных систем у третьих лиц, что не может быть признано

деятельностью, однородной товарам 06 и 19 классов МКТУ перечня оспариваемого знака.

Некоторые из представленных договоров [4] были заключены либо после даты приоритета оспариваемого знака, либо их условия были исполнены сторонами также после указанной даты. В связи с этим данные документы коллегией не принимаются во внимание.

Другая часть договоров [4] и договоры [6, 18, 23] на изготовление и установку компанией ООО «Оконный мастер ДИСА» оконных систем для третьих лиц заключены незадолго до приоритета оспариваемого знака и представлены в немногочисленном количестве. Так, самый ранний из представленных договоров [4] заключен 05.06.2015, то есть за два месяца до даты указанного приоритета. В этой связи коллегия полагает, что для возникновения у потребителя устойчивой ассоциативной связи между определенными товарами и конкретным производителем требуется более длительное время и более высокий уровень коммерческой активности данного производителя на рынке.

Относительно представленных лицом, подавшим возражение, документов [19-22], касающихся использования с 2008 года ИП Преображенским Александром Валерьевичем (аффилированным с ООО «Оконный мастер ДИСА» лицом) обозначения «ДИСА» для рекламы услуг по изготовлению и установке оконного оборудования, необходимо отметить, что оказание услуг, которые являлись объектом данной рекламы, подтверждено документально только с 2015 года.

Кроме того, следует обратить внимание, что, поскольку правовая охрана товарному знаку предоставляется на территории всей Российской Федерации, для вывода о способности знака вводить потребителя в заблуждение необходим анализ широкого контингента российских потребителей, проживающих в различных регионах, в то время как услуги по изготовлению и установке оконного оборудования, согласно представленным материалам, оказывались лицом, подавшим возражение, только на территории Брянской области.

Исходя из вышеизложенного, необходимо заключить, что несоответствие оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, не доказано.

В рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, противопоставляет товарному знаку по свидетельству №582088 фирменное наименование ООО «Оконный мастер ДИСА», право на которое, в соответствии с данными Федеральной налоговой службы [1], до его переименования 21.08.2015 на ООО «Окна ДИСА», возникло 07.08.2008, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако 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.

В данном случае материалы возражения [4] позволяют установить, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, до его переименования использовалось для индивидуализации услуг по производству и установке оконного оборудования с 05.06.2015.

В свою очередь, правообладателем были представлены материалы [10 - 14], свидетельствующие о том, что словесное обозначение «Оконный мастер ДИСА», фонетически и семантически тождественное словесному элементу оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования ООО «Оконный мастер ДИСА», использовалось правообладателем в качестве коммерческого обозначения.

Так, согласно договорам [14] правообладателем оказывались услуги по изготовлению и установке оконных и дверных блоков, подоконников, отливов, козырьков и т.д. для третьих лиц. Самый ранний из указанных договоров датирован 29.07.2008.

Как следует из договоров и актов приема-сдачи работ [10], обозначение «ОКОННЫЙ МАСТЕР ДИСА» использовалось в рекламных макетах, самый ранний

из которых был опубликован по заказу правообладателя в газете «Экспресс Реклама» 04.05.2008, и в дальнейшем регулярно размещалось в данной газете вплоть до 2017 года. Представленные правообладателем договоры с радио- и телевещательными компаниями, рекламными агентствами, редакциями газет и журналов, а также акты их исполнения [13] подтверждают, что обозначение «ОКОННЫЙ МАСТЕР ДИСА» интенсивно использовалось правообладателем в течение длительного времени для рекламы оказываемых им услуг по производству и установке для третьих лиц товаров 06, 19 классов МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемого знака или однородных им (относящихся к окнам, дверям и их деталям).

Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса, в случае столкновения сходных до степени смешения средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения), которые в результате тождества или сходства могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Совокупность представленных правообладателем материалов позволяет коллегии установить, что коммерческое обозначение «ОКОННЫЙ МАСТЕР ДИСА» использовалось им для индивидуализации услуг по производству и установке оконного оборудования как до даты образования ООО «Оконный мастер ДИСА» (07.08.2008), так и до даты самого раннего представленного документа [4], подтверждающего использование данного фирменного наименования в хозяйственном обороте (05.06.2015).

В силу изложенного, коллегия не усматривает оснований для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака в связи с наличием «старших» прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение (пункт 8 статьи 1483 Кодекса).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №582088.**