

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 20.04.2007, поданное ООО «АКО», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №288724 товарного знака по заявке №2003722307/50, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003722307/50 с приоритетом от 13.11.2003 зарегистрирован 13.05.2005 (свидетельство №288724) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «КОНВЕЛД», г. Химки (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ACO-DRAIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.04.2007 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №288724 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее - Закон), а также с нарушением положений, установленных статьей 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- с 70-х годов немецкая компания «ACO» является мировым лидером по производству дренажного оборудования под товарным знаком «ACO Drain»;

- в настоящее время группа компаний «ACO» насчитывает в своих рядах десятки юридических лиц, учрежденных материнской компанией и зарегистрированных на территории десятка стран, включая Россию, при этом часть фирменного наименования этих компаний включает общую для всех часть - «ACO», показывающую, что данные предприятия входят в группу компаний «ACO»;

- продукция группы компаний «ACO», в том числе и дренажное оборудование, маркируется товарными знаками, первым элементом которых является слово «ACO», такими как «ACO», «ACO-DRAIN», «ACO-Passavant», «ACO-GALA», «ACO KerbDrain»;

- все системы, в том числе дренажные, имеют названия, которые включают в себя объединяющее, символизирующее и определяющее группу компаний и ее продукцию, например, «ACO Monoblock PD 200 C» и «ACO Profiline» (системы линейного водоотвода), «ACO Water Seal» (герметик);

- первый элемент товарного знака «ACO-DRAIN» в первую очередь определяет восприятие всего знака, совпадает с наименованием группы компаний, производящей товары, однородные тем, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- оспариваемый товарный знак тождествен товарному знаку, которым маркирует ряд своих товаров группа компаний «ACO», что порождает в сознании потребителя представление о том, что товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, произведен компанией «ACO», что не соответствует действительности и тем самым способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- регистрация ООО «Производственно-коммерческая фирма «КОНВЕЛД» на свое имя оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции;

- согласно выписке из Торгового реестра Ведомственного суда города Ренсбурга, общество с ограниченной ответственностью «ACO Drain Entwasserungstechnik GmbH» было образовано 04 декабря 1997 года в городе Ренсбурге;

- в дальнейшем решением собрания участников общества в 1998 году название общество было изменено на «ACO Drain GmbH»;

- в 1999 году названное общество сменило правовой статус и стало коммандатным товариществом, в результате чего в фирменном наименовании изменилось указание на правовую форму юридического лица – «ACO Drain GmbH&Co KG»;

- в 2001 году данное юридическое лицо уточнило свое название как «ACO Drain Passavant GmbH&Co KG». В этом же году компания вернулась к своему начальному правовому статусу – общество с ограниченной ответственностью и до настоящего момента фирменное наименование указанного юридического лица остается неизменным «ACO Drain Passavant GmbH»;

- предметом предпринимательской деятельности данной компании на протяжении всего времени ее существования являлось проектирование, исследование и продажа оборудования для осуществления водоотвода при строительстве подземных сооружений;

- право на фирменное наименование, отличительная часть которого содержит словосочетание «ACO Drain», возникло у компании «ACO Drain Passavant GmbH» значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- товары, являющиеся предметом предпринимательской деятельности компании «ACO Drain Passavant GmbH», являются однородными товарами, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку имеют одно назначение, один и тот же круг потребителей и условия сбыта;

- регистрация на имя ООО «Производственно-коммерческая фирма «КОНВЕЛД» товарного знака, содержащего часть фирменного

наименования компании с мировым именем, противоречит действующему законодательству.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №288724 товарного знака «ACO-DRAIN» недействительной полностью.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- буклет «The ACO Group – a strong family you can trust» [1];
- выписки из Торгового реестра Ведомственного суда г. Редсбурга с переводом [2];
- список участников Общества – фирмы «АКО Драйн Пассаван ГмбХ» [3];
- список участников общества, которые при основании фирмы «АКО Драйн Энтвэссерунгстехник ГмбХ» приняли на себя ответственность по вкладу [4];
- договор общества «АКО Северин Альманн ГмбХ&Ко.КГ» [5];
- договор общества «АКО Драйн Энтвэссерунгстехник ГмбХ» [6];
- каталоги продукции «АКО Драйн» [7].

Кроме того, от лица, подавшего возражение, в дополнение к ранее направленным материалам были представлены следующие дополнительные материалы:

- копия рекламного буклета с переводом [8];
- перевод представленного ранее рекламного буклета [9];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [10];
- копии счетов на поставку продукции с переводом [11].

Правообладатель товарного знака №288724, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- бездоказательно утверждение лица, подавшего возражение, о том, что первый словесный элемент «ACO» товарного знака «ACO-DRAIN», совпадающий с наименованием, которое носит некая

группа компаний, является элементом, определяющим восприятие знака;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств существования тождественного товарного знака, которым маркируются товары указанной группы компаний;
- в ходе рассмотрения заявки №2003722307/50 экспертизой было установлено, что в заявлении обозначении доминирующим элементом выступает словесный элемент «DRAIN», имеющий определенную смысловую нагрузку (в переводе означает «дренаж»), а элемент «ACO» носит вспомогательный и фантазийный характер;
- образованное в результате соединения этих словесных элементов обозначение «ACO-DRAIN» обладает различительной способностью, носит нейтральный характер по отношению к заявленным товарам и не ассоциируется у потребителя ни с какими иными товарами и производителями;
- многие обозначения включают в свой состав элемент «DRAIN», к примеру, «POLYDRAIN» (международная регистрация №479339), «ALFADRAIN», «RONDRAIN»;
- фантазийный характер элемента «ACO» также подтверждается специалистами Роспатента в рамках письменной консультации (см. дополнительные материалы [22]);
- правообладатель оспариваемого товарного знака является также владельцем зарегистрированных надлежащим образом товарных знаков, включающих в свой состав элемент «ACO», таких как «ACO SELF» по свидетельству №287503, «ACO SELF» по свидетельству №326510;
- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств того, что оспариваемый товарный знак воспринимается потребителем в качестве обозначения, используемого группой компаний «ACO» для маркировки своей

продукции, что способствует введению потребителя в заблуждение относительно производителя;

- лицо, подавшее возражение, в своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации неправомерно использует для индивидуализации реализуемых им товаров обозначение «ACO DRAIN», сходное до степени смешения с принадлежащим компании ООО «Производственно-коммерческая фирма «КОНВЕЛД» товарным знаком «ACO-DRAIN»;
- ссылка лица, подавшего возражение, на то, что регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, безосновательна, т.к. не подкреплена соответствующим решением компетентного органа;
- оспариваемый товарный знак не является тождественным фирменному наименованию немецкой компании «ACO Drain Passavant GmbH», созданной в 1997 году и неоднократно менявшей свое наименование и организационно-правовую форму;
- в материалах возражения не приведены надлежащие доказательства ни принадлежности указанного юридического лица к группе компаний «ACO», ни виды его деятельности, ни его взаимосвязи с российским юридическим лицом ООО «АКО»;
- лицом, подавшим возражение, неправомерно вычленяется из состава фирменного наименования компании «ACO Drain Passavant GmbH» именно элемент «ACO Drain» и производится соответствующее сравнение этого элемента с оспариваемым товарным знаком, в то время как указанное фирменное наименование включает не менее значимый элемент «Passavant»;
- юридически правильным является сравнение оспариваемого товарного знака либо с полным фирменным наименованием компании «ACO Drain Passavant GmbH», либо с его вспомогательной частью «ACO Drain Passavant»;

- согласно действующему законодательству РФ неправомерно одновременное применение норм статей 6 и 7 Закона для оспаривания и признания недействительной правовой охраны товарных знаков.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя представлено следующее:

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ПКФ «Конвэлд» от 26.06.200 г., на 2л. [12];
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об ООО «ПКФ «Конвэлд» от 08.12.2002 г., на 1 л. [13];
- копия Свидетельства Роспатента №288724 на товарный знак «ACO-DRAIN», на 1 л. [14];
- выписка из реестра товарных знаков Роспатента по товарному знаку «ACO-DRAIN» (свидетельство №288724), на 1 л. [15];
- копия свидетельства Роспатента №287503 на товарный знак «ACO SELF», на 1 л. [16];
- выписка из реестра товарных знаков Роспатента по товарному знаку «ACO SELF» (свидетельство №287503), на 1л. [17];
- копия Свидетельства Роспатента №326510 на товарный знак «ACO SELF/AKO СЕЛФ», на 1 л. [18];
- выписка из реестра товарных знаков Роспатента по товарному знаку «ACO SELF/AKO СЕЛФ» (свидетельство №226510), на 1 л. [19];
- копия запроса ООО «ПКФ «Конвэлд» от 15.09.2006 г. в ФГУ ФИПС о предоставлении письменной консультации в отношении товарного знака «ACO DRAIN» по свидетельству №288724, на 1 л. [20];
- копия письменной консультации специалистов ФИПС №41-2850-12 от 29.09.2006 г. в отношении товарного знака «ACO DRAIN» по свидетельству №288724, на 5 л. [21];
- копия заявления ООО «ПКФ «Конвэлд» от 19.02.2007 г. нотариусу об обеспечении доказательств, на 3 л. [22];

- копия протокола нотариуса об обеспечении доказательств №2070378 от 19.02.2007 г. в отношении сведений, указанных на Интернет-сайте «www.acodrain.ru», без извещения заинтересованных лиц, на 18 л. [23];
- копия заявления ООО «ПКФ «Конвейл» от 21.02.2007 г. нотариусу об обеспечении доказательств, на 3 л. [24];
- копия протокола нотариуса об обеспечении доказательств №2070425 от 27.02.2007 г., в отношении сведений, указанных на Интернет-сайте «www.acodrain.ru», с извещением заинтересованных лиц, на 19 л. [25];
- копия заявления ООО «ПКФ «Конвейл» от 21.03.2007 г. нотариусу об обеспечении доказательств, на 3 л. [26];
- копия протокола нотариуса об обеспечении доказательств от 29.03.2007 г., в отношении поставки товаров, маркированных словесным обозначением «ACO-DRAIN», на 46 л. [27];
- выписка из реестра ВОИС, касающаяся международной регистрации №385874 знака «ACO-DRAIN», на 2 л [28].

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

С учетом даты приоритета 13.11.2003 заявки №2003722307/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), 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 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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.

Согласно статье 8^{а)} Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 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, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №288724 представляет собой словесное обозначение «ACO-DRAIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита через дефис. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ «желоба водосточные, трубы дренажные неметаллические, трубы керамические, лотки для сбора и отвода поверхностных дождевых и сточных вод». Элемент товарного знака «ACO» не имеет смыслового значения, а слово «DRAIN», согласно словарным данным (см. <http://slovari.yandex.ru>), переводится с английского языка как «система осушения, дренажа», и тем самым представляет собой указание на вид и назначение содержащихся в перечне оспариваемой регистрации товаров 19 класса МКТУ.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе, воспринимаемое им как несоответствующие действительности сведения о характеристиках,

качестве товара либо об изготовителе этого товара. «Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или опровергнута) только самим рынком, т.е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком.

Таким образом, товарный знак «ACO-DRAIN» не несет в себе ложной информации ни относительно товаров, в отношении которых он зарегистрирован, ни относительно производителя или места их происхождения, в связи с чем, нет оснований для вывода о том, что анализируемый товарный знак является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя.

Что касается документов, представленных лицом, подавшим возражение, то они не содержат фактических данных, на основании которых можно сделать вывод о введении российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, маркированного обозначением «ACO-DRAIN» по свидетельству №288724.

Так, не могут являться основанием для вывода о том, что использование оспариваемого товарного знака «ACO-DRAIN» по свидетельству №288724 правообладателем в отношении зарегистрированных товаров 19 класса МКТУ способно породить в сознании потребителя представление о лице, производящим данные товары, как не соответствующим действительности, такие представленные материалы, как каталоги продукции [7], содержащие информацию о ООО «АКО». Данные материалы либо не содержат исходных данных, либо эти данные выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, представленные каталоги не свидетельствуют о масштабах деятельности ООО «АКО» на территории Российской Федерации. Также необходимо отметить, что согласно, выписке из государственного реестра юридических лиц [10] ООО «АКО» было образовано позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 12.10.2004.

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что регистрация обозначения «ACO-DRAIN» является актом недобросовестной конкуренции, следует отметить, что рассмотрение данного вопроса не отнесено к компетенции Палаты по патентным спорам.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Как правомерно отмечено лицом, подавшим возражение, словесные элементы оспариваемого товарного знака «ACO-DRAIN» по свидетельству №288724 тождественны части фирменного наименования компании ACO Drain Entwasserungstechnik GmbH (АКО Драйн Энтвэссерунгстехник ГмбХ), зарегистрированной в торговом реестре г.Ренсбурга, Германия 04.12.1997. Согласно представленным материалам [2], наименование компании и ее организационно-правовая форма неоднократно менялись, при этом начальная часть наименования компании («ACO Drain») оставалась неизменной. В настоящее время компания называется ACO Drain Passavant GmbH (АКО Драйн Пассавант ГмбХ). Согласно записи торгового реестра предметом предпринимательской деятельности компании ACO Drain Entwasserungstechnik GmbH, а в последствии и ACO Drain Passavant GmbH является проектирование, исследование и продажа оборудования для осуществления водоотвода при строительстве подземных сооружений. Как следует из представленного рекламного проспекта [7] и его перевода [9] за 1998 год, компания ACO Drain Entwasserungstechnik GmbH разрабатывает системы водоотвода из полимерного бетона. В свою очередь производство изделий из бетона, чугуна, нержавеющей стали, а также полимерной продукции осуществляет компания АКО Северин Альманн ГмбХ & Ко. КГ, которая, согласно представленным материалам [5], является единственным участником компании ACO Drain Entwasserungstechnik GmbH, входила в ее состав. Таким образом, компания ACO Drain Entwasserungstechnik GmbH,

сменившая название на ACO Drain Passavant GmbH, получила право на фирменное наименование в отношении услуг и связанных с производством дренажного оборудования однородных товаров 19 класса МКТУ, с 04.12.1997, т.е. раньше приоритета оспариваемого товарного знака «ACO-DRAIN».

Учитывая изложенное, доводы лица, подавшего возражение, являются обоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №288724 положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона в отношении товаров, указанных в регистрации - «желоба водосточные, трубы дренажные неметаллические, трубы керамические, лотки для сбора и отвода поверхностных дождевых и сточных вод».

Таким образом, Палата по патентным спорам установила, что регистрация товарного знака «ACO-DRAIN» по свидетельству №288724 в отношении части товаров 19 класса МКТУ противоречит пункту 3 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по Патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.04.2007, признать правовую охрану товарного знака «ACO-DRAIN» по свидетельству №288724 недействительной полностью.