

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение от 10.10.2014, поданное ЗАО «Дальзавод-Терминал» г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729658, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012729658 подано 20.08.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



Дальзавод-Терминал

, включающее словесные элементы «Дальзавод-Терминал», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного сочетания букв «DT», выполненных оригинальным шрифтом.

Решение Роспатента от 07.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729658 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ДАЛЬЗАВОД» воспроизводит название российского судостроительного и судоремонтного предприятия – ОАО «Холдинговая компания «Дальзавод», которое было образовано в 1887 году и является одним из крупнейших судостроительных и судоремонтных предприятий Дальнего Востока.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, так как «...совпадает с фирменным наименованием компании «Дальзавод», которая имеет широкую известность...», при этом заявителем не представлены сведения, подтверждающие родственные связи с указанной компанией.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным обозначением со словесными элементами «ДАЛЬЗАВОД/DALZAVOD», ранее заявленным на регистрацию товарного знака по заявке №2012728045 в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

В возражении от 10.10.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель указал следующее.

Заявитель успешно работает на рынке услуг по погрузочно - разгрузочной деятельности с 1995 года. Только за период с 1995 по 2009 годы терминалом перегружено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона более 1 000 000 тонн различных грузов с учетом использования заявленного обозначения.

Заявитель длительное время добросовестно использовал заявленное обозначение в рамках оказания услуг 39 класса МКТУ. За это время заявленное обозначение и его отдельные элементы (словесная и изобразительная части) получили известность, в силу чего у потребителей, контрагентов и прочих третьих лиц возникла прочная ассоциативная связь между заявленным обозначением и заявителем, оказывающим под этим обозначением услуги 39 класса МКТУ.

Заявитель является правопреемником ООО «Транспортно-перегрузочный комплекс «Дальзавод-Терминал» (далее – ООО ТПК «Дальзавод-Терминал»), который с 1996 года владел изобразительным товарным знаком по свидетельству №158182, который содержал изобразительный элемент, включенный в заявленное обозначение (срок действия товарного знака истек 23.08.2006 и не был продлен).

Предприятие заявителя было создано в результате реорганизации в форме преобразования ООО ТПК «Дальзавод-Терминал».

Учредителем ООО ТПК «Дальзавод-Терминал», правопреемником которого является заявитель, было ОАО «Холдинговая компания «Дальзавод», которое 24.10.2000 на основании договора купли-продажи продало свою долю в уставном капитале ООО ТПК «Дальзавод-Терминал». Решение о продаже своих долей в дочерних организациях было принято на заседании Совета директоров (см. протокол №10 от 23.03.2000) с целью повышения эффективности деятельности дочерних организаций и сохранения их профиля.

Из указанных обстоятельств следует, что ОАО «Холдинговая компания Дальзавод» не возражало против использования своего фирменного наименования «Дальзавод» дочерней компанией ООО ТПК «Дальзавод-Терминал», которая в дальнейшем была реорганизована в компанию заявителя.

Кроме того, согласно решению от 16.03.2009 по делу №51-9519/2001 Арбитражного суда Приморского края, ОАО «Холдинговая компания Дальзавод» (далее – ОАО «ХК Дальзавод») признано несостоятельным (банкротом). Согласно определению от 08.07.2013 общество ликвидировано.

Заявитель полагает, что использование заявителем в части своего фирменного наименования названия юридического лица, которое в настоящий момент ликвидировано, не может явиться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Использование в наименовании заявителя слова «Дальзавод» обусловлено также территориальным признаком, поскольку территория, принадлежащая ЗАО «Дальзавод-Терминал», на которой осуществляет деятельность транспортно-

перегрузочный комплекс, всегда находилась внутри территории, которая обозначает определенный район города Владивосток.

Из указанных выше обстоятельств следует, что заявитель использовал в своем фирменном наименовании обозначение «Дальзавод» на протяжении длительного времени, в силу чего у потребителей, контрагентов и прочих третьих лиц сформировалась прочная ассоциативная связь между наименованием заявителя и услугами, которые он оказывает под этим наименованием, в силу чего отсутствуют основания для введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Заявитель также полагает, что противопоставленный товарный знак, в состав которого входит слово «ДАЛЬЗАВОД», не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку фирменное наименование «Дальзавод-Терминал» используется с 1995 года, а правообладатель противопоставленного товарного знака был зарегистрирован в качестве юридического лица на 17 лет позже (14.06.2012).

Поскольку право заявителя на фирменное наименование возникло ранее, чем исключительное право на товарный знак, с учетом положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло раньше.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012729658.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО ТПК «Дальзавод-Терминал»;
- копия выписки из устава заявителя;
- копия счета-фактуры от 26.12.2000 №5234;
- копия выписки из протокола №10 от 23.03.2000 заседания Совета директоров ОАО «ХК Дальзавод»;
- копия решения Администрации г. Владивостока;

- копия Свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ЗАО «Дальзавод-Терминал»;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Дальзавод»;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ОАО «ХК Дальзавод»;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ЗАО «Дальзавод-Терминал»;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод»;
- Определение Арбитражного суда Приморского края от 08.07.2013 по делу №А51-9519/2001;
- письмо о переименовании ОАО «178 Судоремонтный завод» в ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» с приложениями.

В дополнение к ранее поданному возражению заявитель представил информацию о том, что между заявителем и правообладателем противопоставленного знака по свидетельству №525587 были проведены переговоры и подписано соглашение, в результате которого заявителю выдано письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию на имя заявителя товарного знака по заявке №2012729658 в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ.

Оригинал письма-согласия был представлен с корреспонденцией от 05.03.2015.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (20.08.2012) заявки №2012729658, правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 относительного товара либо 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.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



Дальзавод-Терминал

обозначение , включающее словесные элементы «Дальзавод-Терминал», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного сочетания букв «ДТ», выполненных оригинальным шрифтом.

Из материалов, представленных заявителем, следует, что предприятие заявителя было создано в результате реорганизации в форме преобразования ООО ТПК «Дальзавод-Терминал» и зарегистрировано в качестве юридического лица 19.02.2001.

23.03.2000 Совет директоров ОАО «ХК Дальзавод» принял решение продать дочерним организациям их доли в уставном капитале общества по балансовой стоимости с целью повышения эффективности их деятельности.

От лица ООО ТПК «Дальзавод-Терминал» договор от 24.10.2000 о передаче доли в уставном капитале ОАО «ХК Дальзавод» был подписан Чепчуговым А.Д., который является единственным учредителем ЗАО «Дальзавод-Терминал», что подтверждается представленным Свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ЗАО «Дальзавод-Терминал» - заявителя.

Таким образом, заявитель является правопреемником ООО ТПК «Дальзавод-Терминал» - дочернего предприятия ОАО «ХК Дальзавод», ссылка на которое была приведена в заключении по результатам экспертизы в качестве основания для введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012729658.

Кроме того, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, юридическое лицо ОАО «ХК Дальзавод» было ликвидировано 19.07.2013.

Принимая во внимание длительное присутствие заявителя и его предшественника, в фирменном наименовании которых присутствует слово «Дальзавод», на рынке услуг по погрузочно-разгрузочной деятельности, коллегия полагает, что у потребителя за это время сформировалась устойчивая ассоциативная связь между заявителем и услугами 39 класса МКТУ, которые он оказывает под заявленным обозначением, включающим словесные элементы «Дальзавод-Терминал».

Сложившаяся ассоциативная связь также усилена тем обстоятельством, что заявитель является правопреемником правообладателя изобразительного товарного




знака по свидетельству №158122 (приоритет 23.08.1996, срок действия регистрации истек 23.08.2006 и не был продлен), содержащего сходный изобразительный элемент в виде стилизованного сочетания букв «DT», выполненных оригинальным шрифтом, зарегистрированного в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных услугам 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012729658.

С учетом вышеуказанного коллегия полагает, что отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Другим основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012729658 является его сходство до степени смешения с комбинированным обозначением по заявке №2012728045, ранее заявленным на регистрацию товарного знака в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Обозначение по заявке №2012728045, которое было зарегистрировано в качестве товарного знака под №525587, представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «ДАЛЬЗАВОД/DALZAVOD», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки, и изобразительные элементы в виде расположенных друг под другом одинаковых стилизованных изображений зубчатого колеса и корабля на фоне прямоугольника голубого цвета.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании совпадения (фонетического и семантического тождества) словесных элементов «ДАЛЬЗАВОД», на которые падает логическое ударение, а также однородности услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Вместе с тем, представленное письмо, содержащее безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя обозначения по заявке №2012729658 в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ, свидетельствует о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака согласен с мнением заявителя об отсутствии возможности смешения сравниваемых обозначений.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические и фонетические различия, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012729658.

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

удовлетворить возражение от 10.10.2014, отменить решение Роспатента от 07.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012729658.