

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, №4520, рассмотрела возражение от 06.04.2006, поданное ЗАО «Чистый Урал», Российская Федерация (далее - лицо, подавшее возражение) против регистрации №286564 товарного знака «Чистый Урал», при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004717501/50 с приоритетом от 04.08.2004 зарегистрирован 11.04.2005 (свидетельство №286564) на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговая Компания «Чистый Урал», г. Челябинск (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «Чистый Урал» и «Clean Ural», выполненные на фоне овала, включенного в прямоугольник.

Товарный знак зарегистрирован в черном, белом, синем, голубом, светло-голубом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.04.2006 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №286564 товарного знака противоречит требованиям 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Чистый Урал» является частью фирменного наименования Закрытого акционерного общества «Чистый Урал», зарегистрированного 21.01.2002, одним из основных направлений деятельности которого является производство и реализация моющих и чистящих средств;

- кроме того, согласно решению Управления ФАС по Челябинской области от 24.03.2005 «действия ООО ТК «Чистый Урал», выразившиеся в приобретении и использовании фирменного наименования, содержащего обозначение «Чистый Урал», ..., в подаче заявки на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Чистый Урал», нарушают статью 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №286564 товарного знака со словесным элементом «Чистый Урал» недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1) Устав Закрытого акционерного общества «Чистый Урал», 2002г.;
- 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 31.01.2002г.;
- 3) Протокол №1 собрания учредителей ЗАО «Чистый Урал» от 17.01.2002;
- 4) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 16.10.2002;
- 5) Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Чистый Урал»;
- 6) Определение Управления ФАС по Челябинской области от 02.12.2004;
- 7) свидетельства на товарные знаки № М41602, № М41610, № М51010, № М51011, № 740873, № 804279, № М51550, № М51551, № М51552, № М5181;
- 8) Решение Управления ФАС по Челябинской области от 24.03.2005 по делу №7-2004.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, содержащиеся в возражении, убедительными.

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 приоритета 04.08.2004 заявки №2004717501/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №286564 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее расположенные в две строки на фоне овала в прямоугольнике словесные элементы «Чистый Урал» и «Clean Ural» (перевод на английский язык), выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Представленные в Палату по патентным спорам документы [1-5] свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование у Закрытого акционерного общества «Чистый Урал» возникло 21.01.2002.

Сравнительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака «Чистый Урал»/«Clean Ural» и фирменного наименования Закрытое акционерное общество «Чистый Урал» свидетельствует о фонетическом «Чистый Урал» и семантическом «Чистый Урал»/«Clean Ural» тождестве их оригинальных частей.

При этом, как указано во вступившем в силу решении Управления ФАС по Челябинской области от 24.03.2005 по делу №7-2004 [8], деятельность ЗАО «Чистый Урал» и регистрация оспариваемого товарного знака осуществлены в отношении однородных товаров – «химические моющие средства» и «вещества для отделения и разложения жиров, вещества поверхностно - активные, препараты для удаления накипи (за исключением используемых для бытовых целей), препараты коррозионные, препараты обезжиривающие, препараты обесцвечивающие для промышленных целей, препараты химические для удаления нагара в двигателях, химикаты для отделения и разложения масел, химикаты для очистки масел, химикаты для очистки радиаторов, химикаты для чистки дымовых труб, каминов, щелочи, щелочи едкие» соответственно.

Дополнительно следует отметить, что вышеуказанным решением действия правообладателя (ООО Торговая Компания «Чистый Урал»), выразившиеся в приобретении и использовании фирменного наименования, содержащего словесное обозначение «Чистый Урал» и в подаче заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Чистый Урал», признаны незаконными.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №286564 в отношении товаров 01 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 3 статьи 7 Закона следует признать обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.04.2006 и признать регистрацию №286564 недействительной полностью.