

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.09.2008, поданное ООО «ПРОРАБ», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №398879 по заявке №2008718535/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №398879 произведена 20.01.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РУСКЛИМАТ», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 11 класса МКТУ – «аппараты воздухонагревательные; устройства для охлаждения воздуха; воздухонагреватели, в том числе инфракрасные (ИК) обогреватели; электрические завесы; водяные завесы».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №398879 представляет собой словесное обозначение «ПРОРАБ PRORAB», выполненное в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.09.2010 выражено мнение о том, что регистрация №398879 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, (ООО «ПРОРАБ»), получившего право на

данное наименование 17.10.2005г., т. е. задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

При этом ООО «ПРОРАБ» ведет активную деятельность в области изготовления и поставок на российский рынок воздухонагревательных приборов.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Контракт №33 от 01.07.2009;
3. Приложения 1, 2, спецификации 1, 2, 4 к контракту №33 от 01.07.2009;
4. Дополнительное соглашение к контракту №33 от 01.07.2009;
5. Грузовые таможенные декларации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 01.11.2010 лицом, подавшим возражение, представлены:

6. Контракт №5 от 21.07.2008;
7. Приложение 1, спецификации 1, 2, 4 к контракту №5 от 21.07.2008;
8. Грузовые таможенные декларации;
9. Добавочные листы к грузовым таможенным декларациям;
10. Претензия ООО «Русклимат» к ООО «ПРОРАБ»;
11. Распечатка сайта ООО «Русклимат».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- ООО «ПРОРАБ» согласно представленным материалам является покупателем, а не производителем товаров;
- в контракте №33 указан товарный знак №314768, правовая охрана которого распространяется на 7 класс МКТУ, а не на 11 класс как в оспариваемом знаке.

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

С учетом приоритета заявки №2008718535/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, 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 учитывается 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №398879 представляет собой словесное обозначение «ПРОРАБ PRORAB», выполненное в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Анализ материалов дела показал, что элементы оспариваемого товарного знака «ПРОРАБ PRORAB» воспроизводят оригинальную часть

фирменного наименования на русском и иностранном языках лица, подавшего возражение – Общества с ограниченной ответственностью «ПРОРАБ», получившего право на данное наименование 17.10.2005 [1], то есть до даты приоритета (10.06.2008) оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, приложенные к возражению материалы [2-5] не свидетельствуют о деятельности ООО «ПРОРАБ» по производству товаров 11 класса МКТУ или однородных им до даты приоритета оспариваемого знака.

Так, представленный контракт №33, приложения и спецификации к нему, а также таможенные декларации имеют дату позднее 10.06.2008.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, согласно данным материалам, выступает в качестве покупателя, а производителем является китайская компания, тем самым оказывая услуги по доставке товаров.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №398879 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

В отношении представленных на коллегии Палаты по патентным спорам 01.11.2010 источников информации [6-11], следует указать следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений.

Поскольку материалы [6-11] не представляет собой общедоступные словарно-справочные данные, они не могут быть рассмотрены в рамках поданного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.09.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №398879.**