

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.04.2010, поданное ООО «Вега-ГАЗ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «РИУС» по свидетельству №397227, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «РИУС» по заявке №2008717789/50 с приоритетом от 05.06.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.12.2009 за №397227 на имя ЗАО «ПУЛЬСАР», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №397227 представляет собой словесное обозначение «РИУС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2010, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №397227 произведена с нарушением требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что в течение нескольких лет, предшествующих дате приоритета оспариваемого товарного знака, слово «РИУС» интенсивно использовалось на территории Российской Федерации для обозначения продукции, производимой лицом, подавшим возражение, в связи с чем регистрация данного словесного обозначения на имя иного лица будет вводить потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров 09 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 42 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №397227.

В возражении отмечено, что в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, получило патент Российской Федерации №63878 на полезную модель «Цеховой комплекс контроля и управления «РИУС», в котором подробно раскрывается устройство запатентованного цехового комплекса. До даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, вводило в гражданский оборот на территории Российской Федерации установки серии «РИУС», в силу чего у потребителей вышеуказанных товаров обозначение «РИУС» ассоциируется с продукцией лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 397227 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка товарного знака по свидетельству №397227 на 1л.[1];
- распечатки патентов №№ 63878,66447 на полезную модель на 18л.[2];
- распечатка из Экономико-математического словаря (Яндекс. Словари) на 1л.[3];
- копии сертификатов соответствия на Систему контроля и управления компрессорным цехом РИУС, выданных ООО «Вега-ГАЗ» на 2л.[4];
- копия договора №02.02 от 15.03.2002 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «Севергазпром», с приложениями на 9л.[5];
- копия договора №07.02 от 15.03.2002 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «Севергазпром», с приложениями на 9л.[6];
- копия договора №21.02 от 17.05.2002 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «Севергазпром», с приложениями на 8л.[7];

- копия договора №22.02 от 17.05.2002 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «Севергазпром», с приложениями на 8л.[8];

- копия договора №35.02/52/06 от 18.06.2002 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «Энергосинтез-М», с приложениями на 16л.[9];

- копия договора №47.02/2-17-152 от 19.11.2002 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега ГАЗ» и ООО «Мострансгаз», с приложениями на 4л.[10];

- копия договора №09.03/2-19-44 от 03.04.2003 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «Мострансгаз», с приложениями на 14л.[11];

- копия договора №26.03/2-28-200 от 22.12.2003 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «Мострансгаз», с приложениями на 7л.[12];

- копия договора №19/04/149/04 от 12.04.2004 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «Меркурий», с приложениями на 38л.[13];

- копия договора №40.05 от 08.04.2005 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «ОМНИ-ТЕК», с приложениями на 9л.[14];

- копия договора поставки №35.06 от 09.10.2006, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «ДЖОУЛИ», с приложениями на 7л.[15];

- копия договора №45.06 от 06.11.2006 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «Дэо+», с приложениями на бл.[16];

- копия договора №32.07 от 23.04.2007 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «Квадро», с приложениями на 11л.[17];

- копия договора поставки №01/07/36.07 от 07.05.2007, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «ПБФ и Строительство», с приложениями на 17л.[18];

- копия договора №26/1296 (31.07) от 24.05.2007 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», с приложениями на 11л.[19];

- копия договора №11/1296/18.07 от 30.05.2007 на поставку продукции, маркированной обозначением РИУС, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», с приложениями на 22л.[20].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 05.04.2010 и на заседании коллегии представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве, в частности, отмечено следующее:

- обозначение «РИУС» является фантазийным и нейтральным по отношению к заявленным товарам и услугам и никоим образом не указывает ни на вид товара, ни на его изготовителя;

- слово «РИУС» предназначено для маркировки систем управления и контроля компрессорным цехом, разработанным ООО НКФ «Вега ЛТД», г. Харьков, Украина, по заданию РАО «Газпром», и использовалось на территории Российской Федерации с момента ввода первого образца системы в опытную эксплуатацию в декабре 1996 года;

- лицо, подавшее возражение, создавало, производило и поставляло систему «РИУС» на территорию Российской Федерации на основании исключительной лицензии от 17.03.1999, выданной ООО НКФ «Вега ЛТД», г. Харьков, Украина, сроком на 10 лет, которое впервые представило эту систему в Российской Федерации и вывело ее на российский рынок;

- ООО НКФ «Вега ЛТД» 10.04.2008 заключило с правообладателем лицензионный договор на право использования «ноу-хау» в области

производства и поставки систем «РИУС» на территорию Российской Федерации, одновременно правообладатель получил от ООО НКФ «Вега ЛТД» разрешение на регистрацию словесного обозначения «РИУС» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, в результате чего был зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- правообладатель для осуществления производства систем управления «РИУС» получил на свое имя сертификат соответствия и разрешение по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- правообладатель активно использует принадлежащий ему товарный знак на российском рынке, о чем свидетельствуют представленные договоры поставки с различными российскими организациями;

- в отношении довода возражения о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака получило патент №63878 на полезную модель, в названии которой фигурирует обозначение «РИУС», правообладатель отмечает, что это обозначение не входит в объем правовой охраны патента;

- правообладателем получен патент №79156 на полезную модель, в названии которой также фигурирует обозначение «РИУС», соавторами которого являются специалисты ООО НКФ «Вега ЛТД».

В отзыве отмечено, что лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих, что в сознании потребителя слово «РИУС» ассоциируется с ООО «Вега - ГАЗ», вместе с тем анализ результатов поиска в сети Интернет по обозначению РИУС показал, что оно не ассоциируется с лицом, подавшим возражение.

На основании изложенных аргументов правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №397227.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- акт межведомственных испытаний системы контроля и управления компрессорным цехом в интегрированной автоматизированной системе управления ЛПУ МГ, утвержденный 17.01.1996 РАО «Газпром», на 3л.[21];

- лицензионный договор от 17.03.1999 между лицензиаром в лице ООО НКФ «Вега ЛТД», г. Харьков, Украина, и лицензиатом в лице ООО «Вега – ГАЗ», Россия, на предоставление исключительной лицензии на использование «ноу-хау» в области создания, производства и поставки систем Квант и РИУС на территории Российской Федерации сроком на 10 лет с приложениями на 10л.[22];

- информационное письмо исх. № 3от 19.01.2009, подписанное директором ООО «Вега-ГАЗ», на 1л.[23];

- лицензионный договор от 10.04.2008 между лицензиаром в лице ООО НКФ «Вега ЛТД», г. Харьков, Украина, и лицензиатом в лице ЗАО «Пульсар», Россия, на предоставление неисключительной лицензии на использование «ноу-хау» в области производства и поставки систем Квант и РИУС на территории Российской Федерации сроком на 10 лет с приложениями на 7л.[24];

- письмо исх. № 45-1/08 от 14.04.2008, подписанное директором ООО НКФ «Вега ЛТД», с разрешением зарегистрировать на территории Российской Федерации товарный знак со словесным элементом «РИУС» в отношении 09 и 42 классов МКТУ на 1л.[25];

- свидетельство на товарный знак №397227 на 2л.[26];

- сертификат соответствия, выданный ЗАО «ПУЛЬСАР» на срок действия с 01.07.2008 по 01.07.2011, на 1л.[27];

- разрешение на применение системы контроля и управления компрессорным цехом «РИУС-1П» на имя изготовителя ЗАО «ПУЛЬСАР» от 24.10.2008 на 1л.[28];

- договор поставки № 01/65/04 от 11.04.2008, заключенный между поставщиком в лице ЗАО «ПУЛЬСАР» и покупателем в лице ООО «Проммехкомплект», на 9л.[29];

- договор поставки № 02/08 от 20.05.2008, заключенный между поставщиком в лице ЗАО «ПУЛЬСАР» и покупателем в лице ООО «ВолгаУралСиб», на 4л.[30];

- договор № ПНР-29.08/07ПП272-05 на проведение комплекса пусконаладочных работ «вхолостую» от 10.09.2008 между заказчиком в лице ДОО «Оргэнергогаз» и подрядчиком в лице ЗАО «ПУЛЬСАР» на 9л.[31];
- договор № ПНР-37.08/08ПП061-08 на проведение комплекса пусконаладочных работ «вхолостую» от 01.09.2008 между заказчиком в лице ДОО «Оргэнергогаз» и подрядчиком в лице ЗАО «ПУЛЬСАР» на 9л. [32];
- письмо исх.334/03236 от 28.04.2010, подписанное начальником УГПР, о предоставлении актов межведомственных испытаний и прочих подтверждающих документов на систему «РИУС-1П» и ответ на него, подписанный генеральным директором ЗАО «ПУЛЬСАР», на 2л. [33];
- патент на полезную модель №79156 на 3л [34];
- договор №4/98 на создание (передачу) проектной продукции от 01.02.1998 между фирмой «Вега ЛТД» (исполнитель) и ОАО «Газавтоматика» (заказчик) на 8л.[35];
- договор №5/98 на создание (передачу) проектной продукции от 01.02.1998 между фирмой «Вега ЛТД» (исполнитель) и ОАО «Газавтоматика» (заказчик) на 8л.[36];
- договор №1/99 (1/1-8/419) на создание (передачу) научно-технической продукции от мая 1999 между ООО НКФ «Вега ЛТД» (исполнитель) и ОАО «Газавтоматика» (заказчик) на 15л.[37];
- устав ООО «Вега-ГАЗ», новая редакция №3, утвержден 01.11.2004 на 9л.[38];
- договор №1/03 Р на создание (передачу) научно-технической продукции от января 2003 между ООО «Вега-ГАЗ» (заказчик) и ООО НКФ «Вега ЛТД» (исполнитель) на 8л.[39];
- договор №1/04 Р на создание (передачу) научно-технической продукции от января 2004 между ООО «Вега-ГАЗ» (заказчик) и ООО НКФ «Вега ЛТД» (исполнитель) на 13л.[40];

- договор №5/06 на выполнение научно-технической продукции от 03.04.2006 между ООО «Вега-ГАЗ» (заказчик) и ООО НКФ «Вега ЛТД» (исполнитель) на 7л.[41];

- статья «Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления ТП на компрессорной станции», журнал «Промышленные АСУ и контроллеры», №8, 1999 на бл.[42];

- статья «Унифицированные цеховые ПТК сер. РИУС», журнал «Промышленные АСУ и контроллеры» №1, 2002 на 2л.[43];

- результаты поиска по запросу «РИУС» из поисковой системы Яндекс сети Интернет на 10л.[44].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 18.08.2010, в обоснование доводов, изложенных в возражении, были представлены дополнительные материалы, включающие договор №4/98/1519АВ на создание и передачу проектной продукции от 01.02.1998 между фирмой «Вега-ГАЗ» (исполнитель) и предприятием «Мострансгаз» (заказчик) с приложениями и актами сдачи-приемки выполненных по договору работ, однако, поскольку представленный источник информации не является общедоступным словарно-справочным изданием, он не может быть принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам в соответствии с п.2.5 Правил ППС.

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

С учетом даты приоритета (05.06.2008) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 397227 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003, в части, не противоречащей Кодексу (далее — Правила).



В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №397227 представляет собой словесное обозначение «РИУС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Из материалов, представленных правообладателем, следует, что обозначение «РИУС» представляет собой название системы автоматического управления компрессорного цеха (САУ КЦ РИУС), которая была разработана по заказу РАО «Газпром» ООО НКФ «Вега ЛТД», г. Харьков, Украина. Согласно акту межведомственных испытаний [21] от 17.01.1999 система «РИУС-1» была принята в промышленную эксплуатацию для оснащения компрессорных цехов по заявкам РАО «Газпром».

В качестве поставщика для РАО «Газпром» было определено лицо, подавшее возражение (ООО «Вега-ГАЗ»), с которым 17.03.1999 ООО НКФ «Вега ЛТД» заключило лицензионный договор, согласно которому лицензиар (ООО НКВ «Вега ЛТД») предоставляет исключительную лицензию [22] на использование «ноу-хау» в области создания, производства и поставки системы РИУС на территории Российской Федерации сроком на 10 лет.

Согласно указанному лицензионному договору лицу, подавшему возражение, была передана вся необходимая документация для производства продукции – САУ КЦ РИУС.

Лицом, подавшим возражение, представлены документы [4]-[20], подтверждающие, что в течение ряда лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №397227 оно являлось единственным производителем и поставщиком на территории Российской Федерации продукции, маркированной обозначением «РИУС». Лицом, подавшим возражение, также представлены материалы, подтверждающие, что оно является правообладателем патентов №№ 63878, 66447 на полезную модель, в название которых входит обозначение «РИУС», право на которые возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, т.е. лицо, подавшее возражение, не только производило и реализовывало товар, маркированный обозначением РИУС, но и проводило работы по его техническому усовершенствованию.

До даты истечения срока действия исключительной лицензии [22] лицензиар (ООО ПКФ «Вега ЛТД») предоставил неисключительную лицензию [24] правообладателю на право использования «ноу-хау» в области производства и поставки системы РИУС на территории Российской Федерации сроком на 10 лет. Тем самым лицензиаром были нарушены условия лицензионного договора [22], что послужило одним из оснований для его разрыва лицензиатом.

Следует указать, что в объем прав, предоставленных вышеуказанными лицензионными договорами [22] и [24], не входит право на обозначение «РИУС», поскольку на дату их заключения лицензиар (ООО ПКФ «Вега ЛТД») не имел исключительных прав на данное обозначение в качестве средства индивидуализации его товаров и услуг ни на территории России, ни на территории Украины.

Таким образом, разрешение ООО ПКФ «Вега ЛТД» на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «РИУС» на территории Российской Федерации, предоставленное правообладателю в письме от 14.04.2008 [25], не влечет за собой каких - либо правовых последствий.

Из материалов, представленных как правообладателем, так и лицом, подавшим возражение, следует, что обозначение «РИУС» на дату регистрации оспариваемого товарного знака не имело никакого отношения к ООО «ПУЛЬСАР». Документы, предоставленные правообладателем, включая

договоры поставки [29] – [32] и письмо [33], относятся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Предметом договоров [35]-[37] является создание системы управления и ее привязка на базе САУ КЦ РИУС, уже прошедшей межведомственные испытания и рекомендованной для оснащения объектов ОАО «Газпром». В представленных договорах [39]-[41] лицо, подавшее возражение, выступает в качестве заказчика по инжиниринговому сопровождению САУ КЦ РИУС на объектах ОАО «Газпром», при этом лицензионным договором [22] было предусмотрено, что лицензиат предоставляет лицензиару статус своего эксклюзивного субподрядчика на выполнение работ по инжиниринговому сопровождению производства, т.е. договоры [39]-[41] заключены в рамках лицензионного соглашения [22].

Вместе с тем, на российском рынке в течение около 10 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака вводились в гражданский оборот товары и оказывались услуги, маркированные обозначением «РИУС», лицом, подавшим возражение, вследствие чего, у потребителя этих товаров и услуг сформировалась устойчивая ассоциативная связь обозначения «РИУС» с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «РИУС» по свидетельству №397227, зарегистрированный на имя ООО «ПУЛЬСАР», способен ввести потребителя в заблуждение, следует признать убедительными.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя в Федеральный институт промышленной собственности поступила корреспонденция от 27.08.2010, квалифицируемая правообладателем как «особое мнение», доводы которой сводятся к тому, что на заседании коллегии не был учтен тот факт, что программное обеспечение, к которому относятся услуги 42 класса МКТУ, однородные товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относится к объектам авторского права, которое имеет экстерриториальную природу, охраняется бессрочно и не требует специальной защиты, поэтому любая информация о патентообладателе в лице ООО НКФ «Вега ЛТД», в которой программный продукт является его

неотъемлемой частью, автоматически доказывает принадлежность программного продукта РИУС к ООО НКФ «Вега ЛТД». По мнению правообладателя, разработчик программного обеспечения обладает правом на имя, в данном случае у него есть право на имя РИУС, поэтому предоставление согласия на использование названия РИУС в товарном знаке ЗАО «ПУЛЬСАР» является правомерным и законным.

В отношении указанных доводов коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Как было указано выше, ООО НКФ «Вега ЛТД», предоставляя свое письменное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака «РИУС» на имя ЗАО «ПУЛЬСАР», не имело права на обозначение «РИУС» ни как владелец товарного знака, ни как обладатель авторских прав, поскольку никаких документов, подтверждающих эти права, предоставлено не было.

Кроме того, следует отметить, что вопрос об авторских правах на обозначение «РИУС» в возражении не поднимался, поэтому не может быть рассмотрен в рамках данного возражения.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 05.04.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 397227 недействительным полностью.**