

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.10.2006, поданное ООО «ГорпожТехника», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ГОРПОЖТЕХНИКА» по свидетельству № 310011, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ГОРПОЖТЕХНИКА» по заявке №2005731064/50 с приоритетом от 02.12.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.07.2006 за № 310011 на имя Открытого акционерного общества «ГОРПОЖтехника», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и содержит в правой части прямоугольник красного цвета, вытянутый горизонтально, на фоне которого расположен словесный элемент «ГОРПОЖТЕХНИКА», выполненный белыми буквами специальным шрифтом в кириллице. В левой части знака расположено стилизованное изображение зданий разной высоты, выполненных в красном и белом цвете.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.10.2006, в котором выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ГОРПОЖТЕХНИКА» по свидетельству № 310011 как произведенного в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ГОРПОЖТЕХНИКА» сходен до степени смешения с товарными знаками другого лица, заявленными на регистрацию (обозначения по заявкам №2005725536/50 [1] и №2005726316/50 [2]), в отношении однородных услуг и имеющими более ранний приоритет.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак и противопоставленные обозначения [1], [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на незначительные отличия, что предусматривается в качестве основного признака сходства до степени смешения вторым абзацем пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила), поскольку их словесные элементы «ГОРПОЖТЕХНИКА» фонетически, семантически и визуально тождественны. Отмечено также наличие графического тождества изобразительных элементов в оспариваемом знаке и противопоставленном комбинированном обозначении [2] по заявке №20057256316/50.

Однородность услуг, в отношении которых испрашивалась правовая охрана заявленных обозначений по противопоставленным заявкам [1], [2] и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, обусловлена тем, что они относятся к деятельности специализированной организации по установке средств пожарной сигнализации и обслуживанию такого рода оборудования, а также проведению его испытаний и ремонта.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «ГОРПОЖТЕХНИКА» по свидетельству № 310011 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы:

- при установлении оснований для отказа в регистрации товарного знака Закон прежде всего указывает на «абсолютные основания для отказа в

регистрации» и лишь после них – на «иные основания для отказа в регистрации», поэтому обозначение, подобное оспариваемому, которое в силу своего существа неохраноспособно, не могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- поскольку статья 6 Закона призвана сужать область поиска, неохраноспособные обозначения не входят и не должны входить в круг обозначений, в отношении которых пункты 1 и 2 статьи 7 Закона требуют проводить поиск на тождество и сходство до степени смешения;

- если условно назвать проверку по абсолютным основаниям первым этапом экспертизы заявленного обозначения по существу, а проверку по иным основаниям – вторым этапом такой экспертизы, то применима логика, используемая Законом в отношении последовательности двух этапов экспертизы – формальной и экспертизы по существу, т.е. этап экспертизы по существу проводится только по тем заявкам, которые прошли формальный этап; если после проверки по абсолютным основаниям сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, второй этап проверки по иным основаниям просто не проводится;

- в уведомлении о результатах проверки соответствия обозначения по заявке №2005731064/50 требованиям законодательства экспертиза указала абсолютные основания для отказа в регистрации, однако, представленные в ответ на уведомление доказательства приобретенной различительной способности указанного обозначения экспертиза сочла убедительными и достаточными для регистрации обозначения по заявке №2005731064/50 в качестве товарного знака;

- экспертиза также приняла во внимание, что словесный элемент «ГОРПОЖТЕХНИКА» обозначения по заявке № 2005731064/50 включен в фирменное наименование заявителя, право на которое возникло у него за два года до подачи противопоставленных заявок [1] и [2];

- в сложившейся правовой ситуации в отношении противопоставленных заявок [1] и [2] экспертизой не могло быть принято решений о регистрации их в качестве товарных знаков, в то время как принятие решения о регистрации

товарного знака по заявке № 2005731064/50 не нарушило ни одного положения Закона;

- действия лица, подавшего заявки [1] и [2] на регистрацию в качестве товарных знаков, расценены правообладателем как недобросовестные.

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «ГОРПОЖТЕХНИКА» по свидетельству № 310011.

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, в связи с содержащимся в отзыве правообладателя тезисе о возникновении у него права на фирменное наименование раньше, чем дата подачи противопоставленных заявок [1] и [2], дополнительно были представлены материалы, включающие согласие [3] владельца наиболее раннего аналогичного фирменного наименования ООО «ГорПожтехника», г. Обнинск Калужской области, на использование данного слова в товарных знаках лица, подавшего возражение, и выписку из ЕГРЮЛ, содержащую сведения об указанном юридическом лице [4].

От правообладателя на заседании коллегии было представлено дополнение к отзыву, в котором дана характеристика услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с точки зрения их однородности с услугами в противопоставленных заявках [1] и [2] и рассмотрена специфика их предоставления.

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

С учетом даты поступления (02.12.2005) заявки № 2005731064/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны), в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона задачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным, статьями 1,6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона и установление приоритета товарного знака, что отражено в пункте 14.1 Правил.

Согласно пункту 14.4 Правил в ходе проверки охраноспособности заявленного обозначения оно проверяется на отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации в качестве товарного знака в соответствии со статьей 6 Закона и подпунктами (2.3.1)-(2.3.2) пункта 2.3 Правил, а также иных оснований в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, при проверке на тождество и сходство проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых заявлены выявленные тождественные или сходные обозначения.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом (14.4.2.1) Правил поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится, в частности, среди товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны). При этом не учитываются заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные, в частности, в пункте (14.4.2.2) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же 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 «ГОРПОЖТЕХНИКА», как указано выше, является комбинированным и включает словесный элемент «ГОРПОЖТЕХНИКА», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита белого цвета на фоне вытянутого прямоугольника красного цвета, и изображение группы зданий различной высоты, расположенных в левой части композиции. Знак охраняется в белом и красном цветовом сочетании.

Противопоставленное словесное обозначение по заявке № 2005725536/50 [1] включает словесный элемент «ГОРПОЖТЕХНИКА», выполненный в черно-белом цветовом сочетании стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленное комбинированное обозначение [2] по заявке №2005726316/50 включает словесные элементы «ГРУППА КОМПАНИЙ» и «ГОРПОЖТЕХНИКА», расположенные друг под другом. Слева от словесных элементов изображена группа зданий различной высоты. В целом композиция противопоставленного комбинированного обозначения [2] совпадает с

композицией оспариваемого товарного знака, включая цветовую гамму (белое и красное цветовое сочетание).

Противопоставленные обозначения [1] и [2] заявлены в отношении товаров 09 и услуг 37, 40, 42, 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленными обозначениями показал их сходство до степени смешения в силу фонетического, семантического и визуального тождества доминирующего словесного элемента «ГОРПОЖТЕХНИКА», при этом, учитывая тождество изобразительных элементов, оспариваемый комбинированный товарный знак имеет высокую степень сходства, близкую к тождеству, с противопоставленным комбинированным обозначением [2].

Таким образом, в целом сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые визуальные отличия.

Анализ услуг 37 класса МКТУ (строительство, ремонт, в том числе зданий и сооружений; установка оборудования; монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения; монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения; монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре; монтаж, ремонт и обслуживание систем молниезащиты; монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес; монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах)

и 42 класса МКТУ (выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; экспертиза инженерно-техническая, а также экспертиза организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности; разработка мероприятий по предотвращению пожаров), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 310011, и услуг 37 класса МКТУ (информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; строительство; установка

и ремонт пожарной сигнализации и средств тушения; обслуживание и ремонт электронного оборудования; испытание и техническое обслуживание пожарной техники, оборудования, систем противопожарной защиты и огнетушащих средств; наладка и ремонт электро-, энерго-, и теплообъектов, капитальный ремонт зданий и сооружений производственного назначения; ремонт зданий и сооружений непроизводственного назначения; ремонт и строительство жилищ (квартир) по заказам населения) и 42 класса МКТУ (исследования технические; консультации по вопросам строительства, изучение технических проектов; разработка планов в области строительства, в том числе проектирование и проведение проектно-исследовательских и изыскательских работ; экспертиза инженерно-техническая), в отношении которых заявлены противопоставленные обозначения [1] и [2], показал их однородность, поскольку часть указанных услуг совпадают по виду (строительство, ремонт, установка оборудования, обслуживание установок и систем), назначению (услуги в области пожаротушения и противопожарной защиты зданий и сооружений), кругу потребителей или выступают как обобщающее (родовое) понятие по отношению к виду перечисленных услуг, выступающих как видовой конкретизация родового понятия.

Вместе с тем, услуги 40 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (40 - обработка материалов, в том числе проведение огнезащиты материалов, изделий, конструкций; 41 - обучение, в том числе обучение должностных лиц и работников организаций, учащихся образовательных учреждений и населения мерам пожарной безопасности; проведение занятий по программам пожарно-технического минимума), нельзя признать однородными с услугами противопоставленных обозначений ввиду следующего.

Обработка материалов, в том числе огнезащитная поверхностная обработка материала предполагает обработку поверхности материала для уменьшения его способности к горению и распространению пламени по его поверхности при горении, при этом объектом огнезащиты может быть материал, конструкция или изделие, подвергаемое обработке средством огнезащиты (огнезащитным составом или материалом) с целью снижения пожарной опасности и/или увеличения

огнестойкости, а обучение – это целенаправленный и планомерный процесс передачи и усвоения знаний, умения, навыков и способов познавательной деятельности человека (см. Глоссарий.ru).

В перечне противопоставленного обозначения отсутствуют услуги, которые могли бы быть признаны однородными с вышеуказанными услугами в соответствии с признаками однородности, установленными Правилами, поскольку установка пожарной сигнализации и средств тушения предполагает прежде всего операции по монтажу, т.е. сборке и установке различных частей в одно целое, а техническое обслуживание и ремонт включают комплекс технических и организационных мероприятий, осуществляемых в процессе эксплуатации этого целого (пожарной сигнализации и средств тушения, т.е. пожарной техники и оборудования), с целью обеспечения требуемой эффективности и выполнения ими заданных функций (см. Яндекс. Словари. БСЭ). Испытание представляет собой техническую операцию, заключающуюся в установлении одной или нескольких характеристик продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой (см. Глоссарий.ru).

Из вышеуказанного следует, что перечисленные услуги относятся к разному виду и роду, что является основным признаком при установлении факта неоднородности сравниваемых услуг. Следует также указать, что услуги, связанные с монтажом и обслуживанием пожарной техники и оборудования, имеют разное назначение и круг потребителей по сравнению с такой услугой, как обучение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными обозначениями в отношении однородных услуг 37 и 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о предоставлении правовой охраны товарному знаку «ГОРПОЖТЕХНИКА» по свидетельству № 310011 в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

В отношении доводов правообладателя, изложенных в отзыве на возражение, следует указать следующее.

При проведении экспертизы обозначения по заявке № 2005731064/50 было установлено, что оно не удовлетворяет требованиям законодательства, в частности, положениям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона, о чем заявителю было сообщено в уведомлении от 17.03.2006.

Решение экспертизы о регистрации товарного знака было вынесено 29.06.2006 после того, как заявитель представил дополнительные материалы, которые были признаны экспертизой убедительными и достаточными для доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения в соответствии с абз. 7 пункта 1 статьи 6 Закона и пунктом (2.3.2.4) Правил.

Вместе с тем, на момент вынесения решения о регистрации товарного знака по заявке №2005731064/50 (29.06.2006) противопоставленные обозначения [1] и [2] по заявкам №2005725536/50 и №2005726316/50 входили в круг обозначений и товарных знаков, среди которых, согласно пункту (14.4.2.1) Правил, проводился поиск на тождество и сходство заявленного обозначения.

То обстоятельство, что по указанным заявкам были направлены уведомления о несоответствии заявленных обозначений требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона, не могло служить основанием для снятия указанных противопоставлений и признания заявленного обозначения по заявке №2005731064/50 удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку указанные противопоставленные заявки не были отозваны и по ним не были приняты решения об отказе в регистрации, возможность оспаривания которых была бы исчерпана.

Рассуждения правообладателя, касающиеся последовательности проведения экспертизы заявленного обозначения на соответствие его абсолютным основаниям для отказа в регистрации и иным основаниям для отказа в регистрации, носят теоретический характер и законодательно не закреплены.

Доводы правообладателя относительно недобросовестности действия лица, подавшего возражение, а также вопросы, касающиеся охраноспособности словесного обозначения «ГОРПОЖТЕХНИКА» и прав на фирменное наименование «ГОРПОЖТЕХНИКА», не относятся к предмету данного спора.

В отношении Особого мнения эксперта, принимавшего решение о регистрации товарного знака по заявке № 2005731064/50, в котором указано, что экспертом был сделан вывод о нецелесообразности продолжения делопроизводства по заявке № 2005731064/50 посредством направления дополнительной корреспонденции, содержащей формальные основания для отказа в регистрации со ссылкой на незавершенное делопроизводство по противопоставленным заявкам №№ 2005725536/50, 2005726316/50, следует отметить, что вывод о продолжении делопроизводства по заявке или его завершении должен быть продиктован требованиями законодательства.

Следует указать, что решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака, принятое по результатам экспертизы противопоставленного обозначения по заявке №2005726316/50 было обжаловано путем подачи соответствующего возражения в Палату по патентным спорам, коллегия которой (далее – коллегия ППС) рассмотрела указанное возражение и отказала в его удовлетворении, оставив в силе решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака.

Однако, на дату 15.08.2007 заседания коллегии ППС по рассмотрению возражения от 13.10.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ГОРПОЖТЕХНИКА» по свидетельству №310011 вышеуказанное решение коллегии ППС по возражению на решение экспертизы заявке №2005726316/50 в законную силу не вступило, и при принятии данного решения коллегия ППС руководствовалась теми обстоятельствами, которые имели место на дату принятия возражения к рассмотрению.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.10.2006 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «ГОРПОЖТЕХНИКА» по свидетельству № 310011 частично, сохранив ее в отношении следующих услуг:

Г
(511)

Г

- 40 обработка материалов, в том числе проведение огнезащиты материалов, изделий, конструкций.
- 41 обучение, в том числе обучение должностных лиц и работников организаций, учащихся образовательных учреждений и населения мерам пожарной безопасности; проведение занятий по программам пожарно-технического минимума.