

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 01.12.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ТраверсГрупп» (ООО «ПКФ «ТраверсГрупп»), г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355223, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ТраверсГрупп Поднимай легко!» с приоритетом от 18.12.2006 по свидетельству № 355223 произведена 18.07.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ТраверсГрупп», г. Сургут (ООО «ПКФ «ТраверсГрупп») (далее – правообладатель), в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 355223 предоставлена в желтом и черном цветовом сочетании. Срок действия – до 18.12.2016.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Изобразительная часть знака представляет собой изображение двух незамкнутых концентрических окружностей с местом разрыва, находящимся внизу. Слева от разрыва линии, образующие окружности, продолжаются в виде буквы «Т», справа от разрыва линии, образующие окружности, продолжаются в виде буквы «Г». Таким образом, образуется замкнутая графическая фигура (кольцо, внутри которого расположены буквы «Т» и «Г»). Над изобразительным элементом расположена надпись «ТраверсГрупп», под ним – надпись «Поднимай легко!», составляющие словесный элемент знака, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Вся композиция выполнена черным цветом на желтом фоне.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.12.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355223, мотивированное несоответствием регистрации требованиям статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- словесный элемент «ТраверсГрупп» в оспариваемом товарном знаке тождественен фирменному наименованию лица, подавшего возражение;
- ООО «ПКФ «ТраверсГрупп» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 18.11.2004, следовательно, права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- согласно идентификации по общероссийским классификаторам, сфера деятельности лица, подавшего возражение, однородна товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- лицо, подавшее возражение, ведет активную производственно-коммерческую деятельность;
- присутствие на рынке производителя, использующего товарный знак со словесным элементом, тождественным фирменному наименованию лица, подавшего возражение, вводит потребителей в заблуждение и носит черты недобросовестной конкуренции.

В подтверждение изложенных доводов представлены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 л. [1];
- информационное письмо об учете в едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО) с приложением на 2 л. [2];
- изменение устава ООО «ПКФ «ТраверсГрупп» от 28.12.2006 на 1 л. [3];

- рекламная листовка на 1 л. [4];
- разрешение от 13.03.2008 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 1 л. [5].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355223 недействительным в отношении всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением от 01.12.2008, представил отзыв от 16.10.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- в настоящий момент соучредителями ООО «ПКФ «ТраверсГрупп» (лица, подавшего возражение) являются два физических лица (имеющих по 50 % доли уставного капитала), каждый из которых является, в свою очередь, директором каждого в своей фирме;

- лицо, подписавшее возражение от 01.12.2008 (один из соучредителей ООО «ПКФ «ТраверсГрупп»), является директором в фирме ООО «ГК «ТраверсГрупп» (дата основания 06.06.2008);

- второй соучредитель является директором в фирме ООО «ПКФ «ТраверсГрупп» (дата основания 16.11.2006), являющейся правообладателем оспариваемого товарного знака;

- изменения в устав лица, подавшего возражение, представленные с возражением от 01.12.2008, признаны судом недействительными;

- в декабре 2006 года правообладателем подана заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака, о чем было поставлено в известность лицо, подавшее возражение, и, в частности, лицо, подписавшее возражение от 01.12.2008;

- с момента получения свидетельства на оспариваемый товарный знак до ноября 2008 года каких-либо возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355223 в адрес правообладателя не поступало;

- в начале ноября 2008 года правообладателем в адрес ООО «ГК «ТраверсГрупп» было направлено письмо о невозможности им (ООО «ГК «ТраверсГрупп») использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака на имя правообладателя;

- ООО «ГК «ТраверсГрупп» активно использует сайт, а также разрешение, выданное Ростехнадзором, принадлежащие лицу, подавшему возражение, без согласия всех соучредителей;

- активной производственно-коммерческой деятельности лица, подавшего возражение, с июля 2008 года не наблюдается.

На основании изложенного, правообладатель просит в удовлетворении возражения от 01.12.2008 отказать.

К отзыву правообладателя от 16.10.2009 приложены копии следующих материалов:

- решение арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-3583/2008 от 30.05.2008 на 5 л. [6];
- страницы из выписки из ЕГРЮЛ от 03.04.2009 на 2 л. [7].

В материалах заявки № 2006736830/50 содержатся копии почтовых уведомлений о вручении корреспонденций (формы 820 и формы 870), направленных в адреса сторон о дате и времени заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 01.12.2008. Однако на заседание коллегии стороны не явились.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.12.2006) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 355223 включает в себя Закон 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона 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.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и содержит в себе изобразительный элемент, представляющий собой выполненных в оригинальной графической манере букв «Т» и «Г» и словесных элементов «ТраверсГрупп» (расположенного над изобразительным элементом) и «Поднимай легко!» (расположенного под изобразительным элементом).

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

Действительно, собственно наименование юридического лица, подавшего возражение, тождественно фонетически и семантически словесному элементу «ТраверсГрупп» оспариваемого товарного знака.

Право на фирменное наименование у ООО «ПКФ «ТраверсГрупп» возникло 18.11.2004 [1] – [2], то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.12.2006). Вместе с тем, одного этого факта недостаточно для признания регистрации несоответствующей закону. Положения пункта 3 статьи 7 предусматривают необходимость использования фирменного наименования в отношении однородных товаров. При этом осуществление соответствующей деятельности должно иметь место до даты приоритета оспариваемого знака.

В этой связи коллегией установлено следующее.

Согласно кодам ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) [2], присвоенным лицу, подавшему возражение, указанное лицо имеет право осуществлять следующие виды хозяйственной деятельности:

- производство подъемно-транспортного оборудования;
- производство прочего подъемно-транспортного оборудования;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования.

Лицом, подавшим возражение, получено разрешение [5] на применение и изготовление оборудования: захватов грузовых, строп грузовых цепных, строп грузовых текстильных. Однако данное разрешение выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 13.03.2008, то есть после даты приоритета (18.12.2006) оспариваемого товарного знака.

Согласно сведениям Госреестра и материалам заявки № 2006736830/50, правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении следующего перечня товаров 06 класса МКТУ:

- болты;
- болты с проушиной;
- втулки [скобяные изделия];
- гайки металлические;
- зажимы;
- зажимы для канатов, тросов;
- звенья натяжные соединительные;
- звенья соединительные для цепей;
- канаты;
- конструкции стальные;
- крюки [скобяные изделия];
- ленты для обвязки или упаковки;
- обвязки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ;
- площадки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ;

- приспособления зажимные для канатов, кабелей, тросов и труб;
- ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические;
- стропы для транспортировки грузов;
- тросы стальные;
- цепи.

Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с материалами [1], [2], [5], лицо, подавшее возражение получило право производить некое оборудование. Однако какие-либо материалы, свидетельствующие о том, что данное право лицо, подавшее возражение, реализовало до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в материалах дела отсутствуют.

Коллегия Палаты по патентным спорам также усматривает, что и правообладатель и лицо, подавшее возражение, имеют тождественные собственные наименования «ТраверсГрупп». Исходя из того, что листовки [4] содержат указания на два адреса: лица, подавшего возражение, и правообладателя, не представляется возможным однозначно установить, деятельность какого лица иллюстрируют данные материалы и за какой период.

То есть основания полагать, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака производились и реализовывались товары, однородные товарам 06 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства № 355223, отсутствуют.

Товары, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары, которые вправе производить лицо, подавшее возражение, изготавливаются из одного материала и имеют одно назначение. Однако отсутствие товаров, производимых лицом, подавшим возражение, на рынке позволяет сделать вывод об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Указанные факты обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям

пункта 3 статьи 7 Закона в отношении товаров 06 класса МКТУ и, следовательно, для удовлетворения возражения от 01.12.2008.

Что касается довода правообладателя об уведомлении им лица, подавшего возражение, о факте подачи заявки на регистрацию товарного знака и отсутствие с его стороны возражений по данному поводу, то он является неубедительным по следующим причинам. Довод об уведомлении не подтвержден какими-либо документами. Кроме того, законом предусмотрена возможность обжалования предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с наличием «старших» прав на фирменное наименование в течении всего срока правовой охраны. Причём возможность такого оспаривания не поставлена в зависимости от согласия правообладателя «старших прав».

Относительно ссылки на судебное решение следует отметить, что оно не было учтено, поскольку не имеет отношения к существу спора.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 01.12.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 355223.**