

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 539084, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пик -Энерго», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2013717015 с приоритетом от 22.05.2013 зарегистрирован 07.04.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №539084 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пико», Санкт - Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 06 класса МКТУ. Правовая охрана предоставлена в сочетании голубого, синего и белого цветов.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из изобразительной и словесной частей. Изобразительная часть представляет собой три вертикально ориентированных прямоугольника голубого цвета, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга с соединением в верхней и нижней части посредством линии окружности, проведенной на заднем

плане. В середине изобразительной части расположены буквы «P», амперсанд и «K». В нижней части расположен словесный элемент «ENERGO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем 20.10.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 539084 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на дату подачи заявки на регистрацию российскому потребителю уже была хорошо известна продукция немецкой фирмы «Puk – werke KG», учрежденной еще в 1969 году путем слияния двух берлинских предприятий, одно из которых было основано в 1935 году, а другое - в 1951 году. История фирмы насчитывает уже более 75 лет;

- основным видом деятельности немецкой компании является изготовление металлических систем прокладки кабелей, которые включают в себя системы несущих конструкций, защитные трубы, лестничные и вертикальные лотки для прокладки кабелей, системы для скрытой прокладки кабелей под полом, крепежные конструкции, монтажные лотки, противопожарные системы;

- вся продукция немецкой компании маркируется комбинированным



обозначением ;

- компания «PUK – werke KG» имеет дочернее предприятие в Российской Федерации ООО «Пик – энерго» с 2009 года, которая осуществляет ввоз и реализацию продукции, произведенной в Германии головным предприятием;

- ООО «ПИК – энерго» продвигает свою продукцию на территории Российской



Федерации под обозначением ;

- предприятие регулярно принимает участие в отраслевых выставках, осуществляет рекламу продукции;

- регистрация оспариваемого обозначения на имя ООО «Пико» может водить потребителей в заблуждение относительно изготовителя продукции, поскольку это обозначение является сходным до степени смешения с обозначением, используемым немецкой компанией;

- словесный элемент, входящий в состав оспариваемого товарного знака «P&K ENERGO», не имеет семантического значения, также как и не имеет его обозначение «ПИК ЭНЕРГО». Однако, история создания этого обозначения ведется от первых букв фамилий двух учредителей немецкой компании «Puk-werke KG», Хермана Поля и Антона Кляйна. По-немецки эта аббревиатура пишется как PUK (Pohl und Klein), по-английски - P&K (Pohl and Klein), а по-русски - ПИК (Поль и Кляйн). Таким образом, можно говорить о подобии заложенных в оба сравниваемых обозначения идей;

- учитывая, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с обозначениями, на протяжении многих лет используемыми немецкой компанией «Puk-werke KG» и ее дочерним предприятием в Российской Федерации, ООО «Пик-энерго», в сознании потребителя может быть порождено представление об изготовителе продукции под этим товарным знаком, не соответствующее действительности;

- фирменное наименование, лица, подавшего возражение, на русском, немецком и английском языке (DER GESSELLSCHAFT MIT BESCHRINKTER HAFTUNG «P&K ENERGO». P&K Energo LLC) охраняется в Российской Федерации с 2009 года, с момента внесения предприятия в ЕГРЮЛ (20.04.2009г.). В подтверждение этого факта приведена копия Устава ООО «ПИК-Энерго», выполненная на двух языках (русском и немецком) и в п. 1.5 которого приведены полное и сокращенное наименование предприятия на русском и английском языке;

- правообладателем исключительных авторских прав на представленный логотип является компания «Puk-werke KG», по заказу которой он был разработан. В оспариваемом товарном знаке воспроизведен фрагмент объекта авторского права, правообладателем которого является компания «Puk- werke KG», а именно логотип, представляющий собой сочетание трех вертикальных широких полос синего цвета, размещенных поверх окружности голубого цвета с нанесением словесного элемента поверх этих полос.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №539084 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из торгового реестра немецкой компании «Puk-werke KG» с переводом.

2. Распечатка с сайта немецкой компании «Puk-werke KG».

3. Распечатка сведений о регистрациях товарных знаков № 786178 и № 1282722 с официального сайта Европейского ведомства по гармонизации.

4. Распечатка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Пик-Энерго».

5. Копия устава немецкой компании PUK ENERGO GmbH с частичным переводом.

6. Выписка из торгового реестра немецкой компании PUK ENERGO GmbH с переводом.

7. Копии таможенных деклараций и счетов.

8. Копии сертификатов.

9. Распечатка с сайта компании ООО «Пик-Энерго».

10. Документы, подтверждающие участие ООО «Пик-Энерго» в выставках «Энергетика и электротехника 2012» и «Энергетика. Газификация. Городское хозяйство. ЖКХ» в Тюмени в 2012 году.

11. Документы, подтверждающие заказ и изготовление ООО «Пик-Энерго» рекламных материалов.

12. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Пико».

13. Копия заявления о приеме на работу.

14. Копия трудового договора.

15. Копия протокола учредительного собрания.

16. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Пик-Энерго» от 21.04.2009г.

17. Копия Устава ООО «Пик-Энерго».

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве правообладатель указал, что владельцем знака «PUK», как следует из текста возражения и приложенных к нему документов - является компания «PUK-Werke KG Kunststoff-Stahlverarbeitung GmbH & Co», созданная в форме Коммандитного товарищества и зарегистрированная в торговом реестре А местного общего суда района Шарлоттенбург Германии под номером H RA 7810 B. Однако участником организации-лица, подавшего возражение, ООО «Пик-Энерго», как видно из выписки из ЕГРЮЛ, выписки из торгового реестра и Устава является компания «PUK Energo GmbH», созданная в форме Общества с ограниченной ответственностью и зарегистрированная в торговом реестре Б местного общего суда района Шарлоттенбург Германии под номером HRB 117960 B.

При этом компания «ПУК-Верке КГ» владеет 100 % уставного капитала компании «ПУК Энерго ГмбХ», а уже компания «ПУК Энерго ГмбХ» владеет 86,48% уставного капитала ООО «Пик – Энерго», но так как ООО «Пик-Энерго» является юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации, то оно не является дочерним обществом компании «ПУК-Верке КГ» в соответствии со статьей 67.3 Кодекса, и лицо, подавшее возражение, вводит уполномоченный орган в заблуждение, утверждая подобное.

Также в отзыве отмечено, что даже наличие статуса дочернего общества (если бы это обстоятельство и имело место) само по себе не дает ООО «Пик-Энерго» ни права пользования товарным знаком «PUK», принадлежащим компании «ПУК-Верке КГ», ни полномочий на защиту его интересов. Никаких документов, подтверждающих указанные права и полномочия, заявителем не представлено.

Компания «PUK Energo GmbH» стала участником организации - лица, подавшего возражение, позже, чем зарегистрирован товарный знак «P&K ENERGO». Также в отзыве обращено внимание на то существенное обстоятельство, что компания «PUK Energo GmbH» стала участником ООО «Пик-Энерго» только 30.06.2014 года (согласно дате регистрации изменений в ЕГРЮЛ), а приоритет оспариваемого товарного знака «P&K ENERGO» 22.05.2013 года.

Регистрация товарных знаков в Европейском ведомстве по гармонизации (ОНИМ) дает правовую охрану только на территории Евросоюза. Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (Office for Harmonization in the Internal Market - ОНИМ), расположенное в г. Аликанте, Испания, функционирует в Европе с 1996 года,

и первоначально оно было создано для разработки и регистрации товарного знака самого Евросоюза. В настоящее время ОНІМ представляет собой региональную систему регистрации товарных знаков, позволяющую получить товарный знак, имеющий правовую охрану только на территории Европы (сейчас в 27 странах - членах Европейского союза). Однако получение регистрации в ОНІМ не влияет на уже имеющиеся регистрации товарных знаков, полученные в странах - участницах ЕС (а также в других странах) по национальной или международной системам регистрации. Доказательств получения компанией «ПУК-Верке КГ» правовой охраны товарного знака «PUK» в рамках национальной (в России или Германии) или международной системы регистрации лицом, подавшим возражение, не представлено. Наличие трудовых или корпоративных отношений в предшествующие периоды не имеет правового значения. Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что два из трех учредителей ООО «Пико» ранее были учредителями и работниками ООО «Пик-Энерго», однако не указывает ни на одну норму права, которая квалифицировала бы данное обстоятельство как влекущее отказ в правовой охране товарного знака. Не доказано также нарушения данным фактом каких-либо законных прав и охраняемых законом интересов лица, подавшего возражение, или третьих лиц. Именно поэтому данное обстоятельство не имеет юридического значения для рассмотрения заявленных возражений. Утверждение о наличии сходства обозначений до степени смешения необоснованно. Лицо, подавшее возражение, в своих возражениях осуществляет сравнительный анализ товарного знака «P&K ENERGO», принадлежащего ООО «Пико», с товарным знаком «PUK», принадлежащим компании «ПУК-Верке КГ», и коммерческим обозначением «ПИК ЭНЕРГО», используемым в своей деятельности ООО «Пик-Энерго», и приходит к выводу о наличии сходства, основываясь, прежде всего, на изобразительном элементе. Но так как сравнение изображений осуществляется с целью оценки вероятности введения в заблуждение потребителя, то и оценка восприятия данных изображений должна производиться именно с точки зрения потребителя - как воспринимает их простой российский гражданин. В России в настоящее время практически 100 % граждан являются грамотными и обладают первичными знаниями иностранных языков (по крайней мере - способны прочесть короткую надпись иностранными буквами), и потому словесные элементы имеют безусловный приоритет.

Также в отзыве отмечено, что лицо, подавшее возражение, в своем возращении ссылается на пункт 8 статьи 1483 Кодекса, утверждая, что его фирменное наименование (по его мнению - тождественное словесному элементу товарного знака «P&K ENERGO», принадлежащего ООО «Пикко») охраняется в Российской Федерации с 2009 года с момента внесения в устав. Прежде всего, российское законодательство не предусматривает составление устава юридического лица на двух языках - русском и иностранном, а потому такое оформление устава является просто желанием лица, подавшего возращение, которое ни к чему не обязывает третьих лиц и не влечет правовых последствий. Кроме того, согласно части 2 пункт 1 статьи 1474 Кодекса сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках, защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Фирменное наименование заявителя «P&K ENERGO LLC», согласно пункта 1.5 устава является сокращенным фирменным наименованием общества на английском языке. Однако, как видно из представленной выписки ООО «Пик-Энерго» из ЕГРЮЛ на текущую дату в ЕГРЮЛ это сокращенное фирменное наименование на английском языке не включено, а потому не обладает правовой защитой.

Правообладатель выражает мнение о том, что ООО «Пик-Энерго» не подтвердило документально свое право на использование коммерческого обозначения, предоставленное компанией «ПУК-Верке КГ» лицу, подавшему возражение, для продвижения на российском рынке продукции этой компании. Также не представлено достаточных и допустимых доказательств того, что употребление ООО «Пик-Энерго» этого коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия приобрело известность на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака ООО «Пико» (то есть до 22.05.2013 года), согласно требованиям пункта 1 статьи 1539 Кодекса, и доказательств непрерывного использования лицом, подавшим возражение, данного коммерческого обозначения в течение года до указанной даты.

Также правообладатель обращает внимание, что не представлены документы, подтверждающие разработку логотипа, представляющего собой сочетание трех вертикальных широких полос синего цвета, размещенных поверх окружности

голубого цвета, именно по заказу компании «ПУК-Верке КГ», передачу разработчиком компании «ПУК-Верке КГ» исключительных авторских прав на указанный логотип, а также предоставление компанией «ПУК-Верке КГ» лицу, подавшему возражение, каких-либо полномочий по защите прав на принадлежащий ему логотип. Кроме того, вопреки мнению ООО «Пик-Энерго», данный логотип не обладает никакими особыми художественными достоинствами, признаками творчества или ярко выраженной оригинальностью, а потому не может быть квалифицирован как произведение искусства.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №539084.

В дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение, представило письменные пояснения по мотивам отзыва правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- хозяйственное общество признается дочерним, если другое хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом;

- в подтверждением того, что компания «Puk – werke KG» поддерживает требования ООО «Пик – Энерго», у патентных поверенных ООО «Вахнина и партнеры» имеется доверенность на представления интересов компании;

- правообладатель ссылается на тот факт, что компания «Puk Energo GmbH» стала участником компании лица, подавшего возражение, после даты приоритета оспариваемого товарного знака, однако, этот факт не имеет никакого значения, поскольку речь в возражении идет о том, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Пико», которое вообще не имеет к немецкой компании никакого отношения, может ввести в заблуждение относительно производителя товаров;

- сокращенное фирменное наименование на английском языке включено в ЕГРЮЛ;

- объектом авторских прав является произведения науки, литературы, и искусства независимо от достоинств и назначения произведения. Поскольку это произведение было обнародовано задолго до даты приоритета заявки на

оспариваемый товарный знак, а разрешение на переработку и регистрацию правообладателю оспариваемого товарного знака не выдавалось, он нарушает авторские права на это произведение.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

18. Копию доверенности.

19. Выписку из ЕГРЮЛ

20. Копию письма правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета 22.05.2013 товарного знака по заявке №2013717015, правовая база для оценки его охраноспособности 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 №4322 (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.

Согласно пункту (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.


В соответствии с пунктом 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 наименований или обозначения), 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.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из изобразительной и словесной частей. Изобразительная часть представляет собой три вертикально ориентированных прямоугольника голубого цвета, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга с соединением в верхней и нижней части посредством линии окружности, проведенной на заднем плане. В середине изобразительной части расположены буквы «Р», амперсанд и «К». В нижней части расположен словесный элемент «ENERGO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 и 9 статьи 1483 Кодекса основываются на нарушении прав третьего лица, а именно немецкой компании «PUK –WERKE KG».

Поскольку материалы возражения не содержат материалов, доказывающих каким именно образом оспариваемый товарный знак затрагивает законные интересы или нарушает права лица, подавшего возражение (ООО «Пико»), оно не является заинтересованным лицом в подаче возражения в части введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или нарушения авторского права третьего лица.

Кроме того, относительно довода, приведенного в возражении, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, коллегия отмечает следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если у потребителя сложилась устойчивая ассоциация товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение.

Однако, документов, подтверждающих введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака (22.05.2013) товаров или услуг, производимых или оказываемых лицом, подавшим возражение, не представлено. В представленных таможенных декларациях и сертификатах соответствия [7,8] указано иное лицо, а именно немецкая компания «PUK –WERKE KG», и, соответственно, не ясно относительно какого производителя будет введен потребитель в заблуждение. Также в представленных материалах товар имеет отличную от оспариваемого товарного знака маркировку.

Сведений об участии в выставках [10], недостаточны для формирования вывода об информированности российского потребителя о деятельности лица, подавшего возражение, поскольку во всей документации указывается немецкая компания «PUK –WERKE KG».

То же касается и нарушения авторских прав, лицом, подавшим возражение так как, не представлены документы, подтверждающие во – первых авторства немецкой компании на логотип, а также, как указано выше, не доказано каким именно образом нарушены его права и законные интересы.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает, что словесная составляющая оспариваемого товарного знака фонетически тождественна сокращенному фирменному наименованию на английском языке, однако, данный факт не свидетельствует о нарушении прав на само фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Материалами возражения не подтверждено, что лицо, подавшее возражение, вело какую-либо деятельность на территории Российской Федерации под своим сокращенным фирменным наименованием на английском языке после получения права на него, производя товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Не представлено никаких документов, доказывающих, что лицо, подавшее возражение, сопровождает свою хозяйственную деятельность сокращенным наименованием на английском языке, и что потребитель может быть информирован о наличии такого сокращенного наименования.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают мотивы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 539084.