

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 24.09.2010, поданное компанией Турботект АГ, Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТУРБОТЕКТ» по свидетельству №293796, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2004714027/50 с приоритетом от 18.06.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.08.2005 за №293796 на имя ООО «Неватект», Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ТУРБОТЕКТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и являющееся фантазийным. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.09.2010 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №293796 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 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 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак «ТУРБОТЕКТ» тождественен части охраняемого в Российской Федерации в силу положений статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №293796 и принадлежит лицу, подавшему возражение. Также возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаками по международным регистрациям №№524156 и 819349, имеющим более ранний приоритет и произведенным на имя лица, подавшего возражение.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— фирма Турботект АГ зарегистрирована в качестве юридического лица по праву Швейцарии 05.10.1988, что подтверждается выпиской из Торгового реестра кантона Ааргау;

— фирменное наименование Турботект АГ состоит из двух частей: «Турботект» и «АГ», первая из которых тождественна оспариваемому товарному знаку, а вторая - указывает на организационно-правовую форму юридического лица – акционерное общество;

— право на фирменное наименование в Российской Федерации возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

— под указанным фирменным наименованием Турботект АГ осуществляло (и осуществляет) на территории России разработку и внедрение систем и оборудования для очистки компрессоров газотурбинных установок (далее – ГТД), в том числе форсунок и систем подготовки и подачи моющих растворов в компрессор, поставку концентратов моющих растворов для систем очистки;

— товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (машины для мойки, устройства для мойки), являются родовыми понятиями по отношению к товарам, которые разрабатываются, поставляются и внедряются Турботект АГ, имеют общее назначение, могут быть изготовлены из одного материала, имеют общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности;

— оспариваемый товарный знак ТУРБОТЕКТ фонетически, визуально и семантически сходен с товарными знаками «TURBOTECT» и «TURBO-TECT»;

— сравнение товаров, для которых зарегистрированы сопоставляемые знаки, показывает, что машины и устройства для мойки, входящие в 7 класс МКТУ, и моющие средства и препараты для чистки, относящиеся к 01 и 03 классам МКТУ, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия сбыта и один круг потребителей;

— факт отнесения указанных товаров к товарам разного вида и выполнение их из разного материала не следует рассматривать в качестве препятствия для установления однородности ввиду того, что эти товары реализуются и/или потребляются совместно, т.е. являются сопутствующими товарами;

— в силу того, что товары «моющие средства» и «устройства для мойки» имеют совпадающее назначение и могут использоваться совместно, потребители, знакомые с моющими средствами «TURBOTECT», могут отнести устройства для мойки, маркированные сходным обозначением, к тому же источнику происхождения, а именно: к производителю моющих средств;

— вероятность отнесения «моющих средств» и «устройств для мойки» к одному производителю усиливается в рассматриваемом случае, поскольку на рынке промышленных моющих средств и устройств для мойки, в частности, для мойки турбин, к которым относятся товары Турботект АГ, производители моющих средств, как правило, являются производителями устройств для мойки.

В указанном возражении изложена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №293796.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- информация о товарном знаке №293796 на 1 л. [1];
- выписка из Торгового реестра кантона Ааргау на 5 л. [2];
- страницы журнала «Газовая промышленность» №7 за 1995 на 5 л. [3];
- страницы журнала «Электрические станции» №4 за 1996 на 2 л. [4];
- письма РАО «ГАЗПРОМ» от 05.12.1996 и 11.02.1997 на 2 л. [5];
- письмо акционерного общества энергетики и электрификации Кубани «Кубаньэнерго» от 31.10.1995 на имя генерального директора «Интертурбо» на 1 л. [6];
- письмо открытого акционерного общества «А.Люлька-Сатурн» от 21.05.1997 на 1 л. [7];
- контракт №187/А1 от 01.10.98 между ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» и Турботект АГ на 2 л. [8];
- протокол переговоров от 22.04.1997 между представителями «Мострансгаз», ВНИИГАЗ, НПО ЦКТИ и Турботект АГ на 7 л. [9];
- программа посещения специалистами Турботект АГ компрессорной станции Первомайская от 17.04.1997 на 2 л. [10];
- программа и методика проведения испытаний системы промывки осевого компрессора на компрессорной станции Первомайская Мострансгаза от 30.06.1997 на 15 л. [11];
- гигиенический сертификат №014186 от 17.10.1997 на 1 л. [12];
- публикации в журнале «Diesel & Gas Tribune Worldwide» за май и сентябрь 2004 на 3 л. [13];
- публикации в журнале «Combined Cycle Journal» за четвертый квартал 2004 на 3 л. [14];
- брошюра «Turbomachinery International» за май/июнь 2003 на 2 л. [15];
- материалы презентаций Турботект АГ за 2003 и 2004 на 11 л. [16];
- распечатки знаков по международным регистрациям №№524156 и 819349 на 3 л. [17];
- распечатки страниц сайтов Интернет на 11 л. [18];

- сведения о заявке №2010709998 на 2 л. [19].

На заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2010, были представлены дополнительные материалы на 59 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими аргументами:

- оспариваемый товарный знак «ТУРБОТЕКТ» не является тождественным части «Turbotect» фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- товары, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, не являются однородными тем товарам, в отношении которых, по утверждению компании Турботект АГ, она осуществляет свою деятельность, что исключает смешение сходных средств индивидуализации;

- в соответствии с выпиской из Торгового реестра кантона Ааргау целью создания фирмы является «производство и сбыт добавок к топливу для газовых турбин и подобной продукции, а также использование патентов и методов производства добавок к топливу для газовых турбин», гигиенический сертификат выдан на «жидкость для очистки компрессоров газовых турбин и металлоизделий и, таким образом, указанные официальные документы позволяют отнести к товарам фирмы «Turbotect AG» добавки к топливу для газовых турбин и жидкости для очистки компрессоров газовых турбин и металлоизделий;

- материалы возражения не доказывают факт использования фирменного наименования в качестве средства индивидуализации упомянутых в документах товаров, вследствие различного написания фирменного наименования в разных документах, что не позволяет их идентифицировать с подателем возражения, а также вследствие отсутствия подтверждения выполнения приложенного контракта и реализации договоренности, достигнутой в ходе переговоров;

- приложенные к возражению материалы позволяют сделать вывод о том, что более 15 лет назад, в 1995 – 1997 годах фирма Турботект АГ делала попытки по продвижению на российский рынок моющей жидкости (Т-950) собственного производства для промывки осевых компрессоров ГТУ и технологии их промывки;

- для проведения пробных промывок осевых компрессоров ГТУ швейцарская фирма Турботект брала на себя обязательства поставить необходимое оборудование зарубежной фирмы Nuovo Pignone, в силу чего нет оснований полагать, что фирма Турботект является разработчиком или производителем оборудования для промывки осевых компрессоров, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака не могла нарушить право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование;

- следует обратить внимание коллегии на то обстоятельство, что на территории Российской Федерации 30.03.1998 г. было зарегистрировано ЗАО «Турботект Санкт-Петербург», основным видом деятельности которой является машиностроительное производство, начиная с 1999г. указанная организация является разработчиком и производителем моющих машин и устройств для ГТУ, примеры договоров на поставку оборудования для промывки осевых компрессоров прилагаются, указанные договоры свидетельствуют о поставках моющих машин для дочерних предприятий ОАО «ГАЗПРОМ» по всей России;

- именно указанная организация на условиях исключительной лицензии использует оспариваемый товарный знак, зарегистрированный для тех товаров, которые она производит, поскольку является стратегическим партнером правообладателя;

- рынок моющих машин для промывки газовых турбин и рынок моющих средств для данных турбин представляют собой два независимых рынка по обслуживанию газовых турбин, на которых представлено достаточное количество производителей моющих машин и моющих средств;

- стоимость моющих растворов несопоставима со стоимостью моющих машин, так как средняя цена системы для промывки турбины колеблется от 3-х миллионов рублей, в то время как цена бочки моющего раствора примерно равна 20-ти тысячам рублей, закупка моющего раствора относится к текущим затратам;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными в возражении знаками «TURBOTECT» и «TURBO TEST» по международным регистрациям №№524156 и 819349 ввиду неоднородности

товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, моющие машины и устройства не являются однородными моющим средствам, препаратам для чистки, так как они относятся к разному виду/роду товаров, имеют разное назначение и разный круг потребителей;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в соответствии с действующим на дату приоритета законодательством.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Постановление Президиума ВАС на 2 л. [20];
- выписка из ЕГРЮЛ о ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» на 8 л.[21];
- договор поставки ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» с ЗАО «ПМ-АвиаГаз» с дополнительными соглашениями на 23 л.[22];
- договор поставки ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» с ЗАО «УФА-АвиаГаз» с дополнительными соглашениями на 10 л.[23];
- договоры аренды на 16 л. [24];
- счета Turbotect AG на имя ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» на 8 л.[25];
- страницы сайта фирмы Jato на 15 л.[26];
- счета Turbotect AG на имя ООО «Придес» на 8 л.[27];
- листы согласования моющих жидкостей на 3 л. [28].

В отзыве правообладателя выражена просьба принять во внимание его доводы, отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №293796.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.06.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б) и (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №293796 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение “ТУРБОТЕКТ”, не имеющее смыслового значения.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а именно: «машины для мойки; устройства для мойки».

Возражение от 24.09.2010 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, а именно: оспариваемый товарный знак является тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Из представленных в возражении документов, а именно: копии выписки из Торгового реестра швейцарского кантона Ааргау [2] следует, что компания Turbotect AG была зарегистрирована в качестве юридического лица 05.10.1988г. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что компания Turbotect AG (Турботект АГ) получила право на фирменное наименование ранее даты (18.06.2004) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что часть фирменного наименования компании «Turbotect» является фонетически тождественной оспариваемому товарному знаку.

Представленные материалы возражения, в частности, письма [5, 6] с предложениями компании Турботект АГ по применению в России установок по промывке проточной части осевого компрессора, протокол [9] переговоров, касающийся вопроса внедрения технологии фирмы Turbotect Ltd. очистки осевых компрессоров на компрессорной станции Первомайская, программа [10] посещения специалистами этой фирмы указанной станции, а также статьи и реклама деятельности компании в специализированных журналах [3-4] свидетельствуют о том, что указанной компанией предпринимались действия по продвижению своего товара на российский рынок, и российские потребители – специалисты в области оборудования для очистки компрессоров газотурбинных установок, среди которых такие компании как «Газпром», «Мострансгаз», ВНИИГАЗ, завод «Кировэнергомаш», АО «Сатурн-Люлька», АО «Авиадвигатель», краснодарская ТЭЦ и другие, на дату приоритета

оспариваемого товарного знака были информированы о деятельности лица, подавшего возражение, под фирменным наименованием Turbotect AG (Турботект АГ), однородной товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака. Контракт [8] между Турботект АГ и ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» на поставку комплектующих для системы промывки осевого компрессора, хотя и не содержит подтверждения его исполнения, однако может свидетельствовать о том, что указанной российской компании, являющейся партнером правообладателя оспариваемого товарного знака, было известно о деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении довода правообладателя о том, что материалы возражения не позволяют признать, что компания Турботект АГ являлась разработчиком и/или производителем оборудования для промывки осевых компрессоров газовых турбин, а не только моющих растворов, о продвижении которых, по мнению правообладателя, идет речь в возражении, необходимо отметить следующее.

Как следует из текста письма [6], организации «Интертурбо» предлагается рассмотреть вопрос установки на газовые турбины форсунок «Турботект» во всасывающем патрубке компрессора для подачи моющих растворов «Турботект». В письме [5] также речь идет о применении на предприятиях ОАО «ГАЗПРОМ» установок по промывке проточной части осевых компрессоров. Кроме того, в представленных правообладателем счетах-фактурах фирмы Turbotect [25,27] на имя ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» и ООО «Придес» также фигурируют системы форсунок, в том числе и фирмы Turbotect. Поскольку форсунки представляют собой часть моющего устройства, они могут быть признаны однородными товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

В связи с вышеизложенным у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак «ТУРБОТЕКТ» по свидетельству №293796 не удовлетворяет требованиям пункта

3 статьи 7 Закона и нарушает исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «ТУРБОТЕКТ» зарегистрирован также в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, так как является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№524156 и 819349, произведенным на имя иного лица с более ранним приоритетом, в данном случае на имя лица, подавшего возражение.

Знак по международной регистрации №524156 представляет собой словесный элемент «TURBOTECT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения. Охрана предоставлена для товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №819349 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Turbo» и «tect», между которыми расположен изобразительный элемент. Знак охраняется для товаров 02, 03 и 04 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «ТУРБОТЕКТ» и противопоставленные знаки являются сходными ввиду фонетического тождества словесных элементов.

Анализ однородности товаров 07 класса МКТУ: «машины и устройства для мойки» и товаров 02, 03 и 04 классов МКТУ показал, что их нельзя признать однородными, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, разные условия сбыта и круг потребителей.

Что касается довода возражения о том, что товары «машины и устройства для мойки», входящие в перечень оспариваемой регистрации, однородны товарам «моющие средства (детергенты), препараты для чистки», то следует отметить, что указанные товары также относятся к разным видовым и родовым группам, имеют разное назначение и разные условия реализации.

Товары 03 класса МКТУ (моющие средства, за исключением используемых в промышленных и медицинских целях, препараты для чистки) противопоставленных знаков относятся к препаратам для мытья и чистки, т.е. к

бытовой химии. Товары 07 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относятся к машинам и оборудованию.

Следовательно, сравниваемые товары относятся к различным родовым группам, выполнены из разного материала, имеют разное назначение и условия реализации, а также разный круг потребителей. Товары бытовой химии относятся к дешевым товарам краткосрочного пользования в отличие от дорогостоящих моющих машин, имеющих длительный срок службы и реализуемых через специальные магазины и отделы. Кроме того, производители бытовой химии, являющиеся, по сути, предприятиями по производству химических веществ, не производят моющее или чистящее оборудование в качестве сопутствующего товара.

Что касается товаров 01 класса МКТУ (моющие вещества), то материалами возражения не доказано, что данные товары и товары 07 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак, при маркировке их сходными знаками будут ассоциироваться у потребителя с одним производителем.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для отнесения сравниваемых товаров к одному источнику происхождения, несмотря на то, что они обозначены сходными товарными знаками.

Таким образом, вывод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, является недоказанным.

Правообладателем оспариваемого товарного знака было представлено особое мнение от 15.03.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2011, на решение коллегии от 11.03.2011, доводы которого повторяют доводы, изложенные в отзыве, и проанализированы в мотивировочной части заключения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 24.09.2010 и признать предоставление
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №293796
недействительным полностью.**