

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339 рассмотрела возражение от 27.06.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака № 317074, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ELEC» по заявке № 2005730796/50 с приоритетом от 30.11.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.11.2006 за № 317074 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ELEC», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Обладателем исключительного права на товарный знак является Общество с ограниченной ответственностью «Центр Передовых Технологий», Москва (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.06.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 317074 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- словесный элемент «ELEC» оспариваемого товарного знака является тождественным индивидуализирующей части фирменного наименования лица, подавшего возражение (п.3 ст. 7 Закона);

- услуги, перечисленные в перечне свидетельства №317074, однородны услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- копия Учредительного договора, 2 экз., 3 л. [1];
- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 2 экз., 1 л. [2];
- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 1 экз., 1 л. [3];
- копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ»; 2 экз., 13 л. [4];
- распечатка информации сервиса Whois Российского НИИ Развития общественных сетей о домене elec.ru, 2 экз., 1 л. [5];
- копия Договора № 11067/NIC-D «Об оказании услуг» от 21 мая 2004 года между ООО «ЭЛЕК.РУ» и Автономной некоммерческой организацией «Региональный сетевой информационный центр»; 2 экз., 5 л. [6];
- копия Договора № 2500/ NIC-RED «Об оказании услуг» от 07 июля 2005 года между ООО «ЭЛЕК.РУ» и Автономной некоммерческой организацией «Региональный сетевой информационный центр»; 2 экз., 8 л. [7];
- копия счета-фактуры № 4582 от 15 января 2005 года к Договору № 11067 NIC-D «Об оказании услуг»; 2 экз., 2 л. [8];
- копия счета-фактуры № 264048 от 31 декабря 2005 года к Договору № 2500/ NIC-RED «Об оказании услуг»; 2 экз., 3 л. [9];
- распечатка главной страницы сайта, расположенного на доменном имени elec.ru 3 л. [10];

- распечатка страницы «Статьи и публикации» сайта, расположенного на доменном имени elec.ru 3 л. [11];
- Свидетельство ПИ № ФС77-22376 о регистрации журнала «Электротехнический рынок» в качестве СМИ, 16.11.2005 года, копия, 2экз., 1 л. [12];
- Свидетельство ПИ № ФС77-22376 о регистрации журнала «elec.ru» (Элек.ру) в качестве СМИ, 28.02.2007 года, копия, 1 л. [13];
- копия статьи «Защита электроустановок от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений», журнал «Электротехнический рынок», № 5 за 2006 г. 4 л. [14];
- Письмо Инспекции МНС России по г. Великие Луки, копия, 1 л. [15];
- Страницы 5-го номера за 2006 год журнала «Электротехнический рынок», 2 экз., 4 л. [16];
- Страницы 1-го номера за 2006 год журнала «Электротехнический рынок», 2 экз., 4 л. [17];
- Протокол № 1 общего собрания учредителей 000 «ЭЛЕК.РУ», от 12 февраля 2004, копия, 2 л. [18];
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.12.2006, копия, 2 л. [19];
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.06.2007, копия, 4 л. [20];
- Изменение № 1 в Устав, от 25.12.2006, копия, 1 л. [21];
- Изменение № 1 в Учредительный договор, от 25.12.2006, копия, 1 л. [22];
- распечатка сведений из БД Роспатента по ГЗ № 317074 [23];
- копия Договора № 2322 об оказании услуг от 16 марта 2004 г. на 1 л. [24];
- копия Приложения № 1 к договору об оказании услуг № 2322 на 1 л. [25];
- копия Дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг

№ 2322 на 1 л. [26];

- копия Счета № 1 от 01 марта 2004 г. на 1 л. [27];
- копия Платежного поручения № 93 от 15 марта 2004 г. [28];
- копия Акта № 000002 от 16 марта 2004 г. [29];
- распечатка страницы сайта с размещенной информацией по договору № 2322 об оказании услуг от 1 марта 2004 г. на 1 л. [30];
- копия Договора № 2300 об оказании услуг от 18 марта 2004 г. [31];
- копия Приложения № 1 к договору об оказании услуг № 2300 на 1 л. [32];
- копия Счета № 13 от 18 марта 2004 г. на 1 л. [33];
- копия Платежного поручения № 222 от 17 марта 2004 г. на 1 л. [34];
- копия Акта № 000004 от 18 марта 2004 г. на 1 л. [35];
- распечатка страницы сайта с размещенной информацией по договору № 2300 об оказании услуг от 18 марта 2004 г. на 1 л. [36];
- копия Договора № 2317 об оказании услуг от 10 марта 2004 г. на 2 л. [37];
- копия Приложения № 01 к договору об оказании услуг № 2317 от 10 марта 2004 г. на 1 л. [38];
- копия Счета № 03 от 03 марта 2004 г. на 1 л. [39];
- копия Платежного поручения № 717 от 09 марта 2004 г. на 1 л. [40];
- копия Акта № 000098 от 10 сентября 2004 г. на 1 л. [41];
- распечатка страницы сайта с размещенной информацией по договору № 2317 об оказании услуг от 10 марта 2004 г. на 1 л. [42];
- копия Договора № 231 об оказании услуг от 19 марта 2004 г. на 1 л. [43];
- копия Приложения № 01 к договору об оказании услуг № 231 б от 19 марта 2004 г. на 1 л. [44];
- копия Счета № 08 от 15 марта 2004 г. на 1 л. [45];

- копия Платежного поручения № 01 от 18 марта 2004 г- на 1л. [46];
- копия Акта № 000005 от 19 марта 2004 г. на 1 л. [47];
- распечатка страницы сайта с размещенной информацией по договору № 2316 об оказании услуг от 19 марта 2004 г. на 1 л. в [48];
- копия Договора № 2301 об оказании услуг от 26 марта 20004 [49];
- копия Приложения №01 к договору об оказании услуг № 2301 от 26 марта 2004 г. на 1 л. [50];
- копия Счета № 14 от 23 марта 2004 г. на 1 л. [51];
- копия Акта № 000006 от 26 марта 2004 г. на 1 л. [52];
- копия Платежного поручения № 97 от 26 марта 2004 г. на 1 л. [53];
- распечатка страницы сайта с размещенной информацией по договору № 2301 об оказании услуг от 26 марта 2004 г. на 1 л. [54];
- копия Протокола № 3/1 общего собрания учредителей ООО «Элек.ру» от 15 августа 2005 г. на 1 л. [55];
- копия протокола № 01 общего собрания учредителей ООО «Элек.ру» от 15 мая 2006 г. на 1 л. [56];
- копия Устава редакции журнала «Электротехнический рынок» от 15 мая 2006 г. на 9 л. [57];
- копия должностной инструкции выпускающего редактора-журналиста журнала «Электротехнический рынок» Калановой К.В. от 23 октября 2006 г. на 2 л. [58];
- копия Трудового договора № 17 Калановой К.В. от 23 октября 2006 г. на 1 л. [59].

На основании вышеизложенного и представленных материалов, лицо подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 27.06.2007 и признать регистрацию №317074 недействительной полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим

возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, аргументируя их следующим:

-Лицо, подавшее возражение, утверждает, что ООО «ЭЛЕК.РУ» (в дальнейшем Общество) было создано 12.02.2004, о чем, свидетельствуют представленные документы. Для рассматриваемого вопроса наиболее существенным является не момент образования Общества, а момент возникновения права на фирменное наименование, выполненное, как и оспариваемый товарный знак, латинскими буквами. Следует отметить, что представленные документы: Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе подтверждают только право на наименование Общества на русском языке, поскольку иное наименование в них отсутствует. Только в представленном тексте Устава присутствует наименование Общества, выполненное латинскими буквами;

-Представленная лицом, подавшим возражение, выписка из единого государственного реестра юридических лиц (в дальнейшем - Реестр) от 30.12. 2005 г. содержит только полное и сокращенное наименование Общества на русском языке (также как и упомянутые свидетельства), что согласно Федерального Закона может рассматриваться как подтверждение факта отсутствия сведений о наименовании, выполненном латинскими буквами, в уставных документах (или об ошибке регистрирующего органа при внесении сведений в Реестр). В более поздней выписке из Реестра от 04.07.2007 г. сведения о наличии наименования на английском языке уже присутствуют. Возможно, в этот период как раз и были внесены соответствующие изменения в Реестр, приводящие сведения Реестра в соответствие с учредительными документами;

- Федеральным законом специально рассмотрен случай несовпадения сведений реестра и представленных при регистрации (в нашем случае уставных) документов. При их несоответствии верными считаются сведения реестра до момента внесения в него изменений. Следовательно, по крайней мере, вплоть до 30.12. 2005 г., сведения о наименовании Общества на английском языке не были внесены в Реестр, и Общество не имело права на фирменное наименование на иностранном языке, т.к. согласно процитированному положению ФЗ сведения об этом

являлись недостоверными;

-Регистрация Общества 24.02.2004 и сведения, внесенные об этом в Реестр, подтверждают только факт предоставления охраны фирменному наименованию на русском языке, право на использование наименования на иностранном языке у Общества не возникло;

- Следует также отметить, что печать Общества, разрешение на выдачу которой упоминается в Возражении, не содержит ни полного, ни сокращенного фирменного наименования на английском языке, выполненного в соответствии с Уставом, а лишь логотип компании, который может рассматриваться только в качестве коммерческого обозначения Общества;

- Все обсуждаемые в поданном возражении документы, подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, использование фирменного наименования на английском языке, относятся к периоду после даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, т.е. после даты приоритета. Кроме того, в этих документах используется только фирменное наименование на русском языке, то есть, Общество не использовало фирменного наименования на английском языке в гражданском обороте при производстве каких-либо товаров или оказании услуг, в том числе однородных оспариваемым товарам и услугам, до даты приоритета заявки на оспариваемый товарный знак.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.11.2005) поступления заявки №2005730796/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон 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, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно пункту 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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ELEC», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Очевидно, что товарный знак по свидетельству № 317074 воспроизводит часть фирменного наименования ООО «ЭЛЕК.РУ», на английском языке «Elec.ru Ltd.Co».

Представленные к возражению документы [1,4, 18-20] свидетельствуют, о том, что Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ» зарегистрировано в качестве юридического лица 24.02.2004 года и имеет наименование на



иностранным языке LIMITED COMPANY «ELEC.RU».

Довод правообладателя о том, что сведения о наличии наименования на английском языке присутствуют только в более поздней выписке из Реестра от 04.07.2007 г. и, следовательно, в этот период как раз и были внесены соответствующие изменения в Реестр, не может быть принят во внимание, так как доказательств, подтверждающих данное утверждение, правообладателем представлено не было. Вместе с тем в распоряжение коллегии был представлен Устав 2004 года, содержащий сведения о фирменном наименовании на английском языке.

Помимо того, следует отметить, что понятие «тождественные», содержащиеся в пункте 3 статьи 7 Закона, подразумевает фонетическое тождество обозначений, которое и имеет место быть в рассматриваемом случае.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [6-8, 10,11, 24-54] подтверждают, что Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ» осуществляло рекламную деятельность в Интернете в электротехнической отрасли, осуществлял деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов за долго до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, содержащихся в перечне зарегистрированного товарного знака, а именно «реклама, в том числе в сети Интернет в электротехнической отрасли; реклама интерактивная в компьютерной сети в электротехнической отрасли; создание и ведение автоматизированных баз данных в электротехнической отрасли», показал, что они являются однородными услугам, оказываемым Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ», поскольку представляют собой один вид деятельности.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [12, 13, 17, 56-59], иллюстрирующие деятельность ООО «ЭЛЕК.РУ» по оказанию услуг 42 класса МКТУ, а именно «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в электротехнической отрасли; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям в электротехнической отрасли; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям в электротехнической отрасли; разработка и усовершенствование технического и программного

обеспечения для электротехнической отрасли», не могут быть приняты во внимание, поскольку выходят за дату приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав совокупность условий, необходимых для признания оспариваемой регистрации не соответствующей требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, установила, что в силу наличия у Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕК.РУ» надлежащим образом зарегистрированного фирменного наименования и в силу однородности оказываемых услуг 35 класса МКТУ, оспариваемая регистрация противоречит требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В отношении утверждения правообладателя о том, что на печати общества и в документах используется только наименование лица, подавшего возражения, на русском языке, не является убедительным, в силу следующего.

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального Закона от 08.02.1998 №14-ФЗ, с изменениями и дополнениями от 18.12.2006 «Об обществах с ограниченной ответственностью» - Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Таким образом, данная норма не содержит обязательного требования об указании на печати фирменного наименования на иностранном языке.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражения от 27.06.2007 и признать недействительной правовую охрану товарному знаку «ELEC» по свидетельству № 317074 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг.**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 42 научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в электротехнической отрасли; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям в электротехнической отрасли; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям в электротехнической отрасли; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения для электротехнической отрасли.