

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 04.04.2012, поданное ООО «Отдельное конструкторское бюро «БСЛ-Мед», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387556, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2008718672/50 с приоритетом от 11.06.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.08.2009 за №387556 в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «РЕКА», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №387556 представляет собой словесное обозначение «БСЛ-МЕД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387556, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием («БСЛ-Мед»), право на которое возникло у компании ООО «Отдельное

конструкторское бюро «БСЛ-Мед» - 18.09.2007, т.е. ранее даты (11.06.2008) приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, как и правообладатель оспариваемого товарного знака, осуществляют деятельность в области производства устройств по очистке питьевой воды;

- устройства «БСЛ-МЕД» широко известны российскому потребителю, информация о приборах размещалась в рекламных буклетах и периодических изданиях;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что является правообладателем патента на полезную модель №74910;

- правообладатель оспариваемого товарного знака производит продукцию, маркируя ее обозначением «БСЛ-МЕД», без соответствующего разрешения разработчика;

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387556 на имя ООО «РЕКА» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что регистрация товарного знака по свидетельству №387556 должна рассматриваться, в том числе как акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387635 недействительным в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия выписок из ЕГРЮЛ – ООО «Отдельное конструкторское бюро «БСЛ-Мед» – [1];

- копия выписки из ЕГРЮЛ – ЗАО «РЕКА» – [2];

- копия страниц Энциклопедии. «Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы», С-ПБ, 2006 – [3];

- копия страниц печатного издания «Социальные, медицинские и инженерные вопросы экологической безопасности населения». 2006 – [4];

- копия страниц сборника «Экология и развитие общества» – [5];
- копия приказа №8 от 02.09.2005 ООО «БСЛ-МЕД» – [6];
- копия сертификата соответствия №РОСС СН.МЕ96.В01901 от 05.02.2007 – [7];
- копии санитарно-эпидемиологических заключений № 77.01.06.369.Т.00935.01.4 от 21.01.2004 и № 77.01.06.369.П.00936.01.4 от 21.01.2004– [8];
- ТУ 3697-001082123962-2008 «Устройства водоочистительные серии «БСЛ-МЕД» – [9];
- копия Устава ООО «БСЛ-МЕД» от 2003 и изменение к уставу – [10];
- копии учредительных документов ООО «БСЛ-МЕД» – [11];
- паспорт 000-01 «Устройство водоочистительное «БСЛ-МЕД-1» – [12].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 04.04.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы возражения не свидетельствуют о нарушении прав на фирменное наименование в связи со следующим:

- лицо, подавшее возражение, – ООО «Отдельное конструкторское бюро «БСЛ-Мед» было зарегистрировано в качестве юридического лица незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака - 18.09.2007. Однако, сведений об осуществлении ООО ОКБ «БСЛ-МЕД» какой-либо деятельности, которая была бы однородной оспариваемым товарам 11 класса МКТУ, в возражении не представлено;

- разрешительные документы выданы на имя иного лица – ООО «БСЛ-МЕД», в то время как возражение подано от имени ООО «ОКБ «БСЛ-МЕД». Данные общества не являются правопреемниками друг-друга, что следует из учредительных документов;

- из материалов возражения не следует, что лицо, подавшее возражение, ведет хозяйственную деятельность, связанную с товарами 11 класса МКТУ, и, следовательно, доводы возражения о несоответствии требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса являются необоснованными;

- ввиду того, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака не осуществлялось какой-либо хозяйственной

деятельности, связанной с производством и реализацией товаров 11 класса МКТУ, оснований для возникновения у потребителя представлений и ассоциаций с товарами иного лица не имеется, поскольку потребитель не знаком с продукцией, якобы производимой ООО «ОКБ «БСЛ-МЕД», и, следовательно, оснований для вывода о возможном введении потребителя в заблуждение не имеется;

К отзыву были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайтов www.bsl-med.ru/ www.bsl-medreka.ru/ – [18];
- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о патентах на полезные модели №78789, №36824 – [19].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №387556.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (19.05.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2008718672/50 включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №387556 представляет собой словесное обозначение «БСЛ-МЕД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, была представлена Выписка из ЕГРЮЛ [1], согласно которой следует, что право на фирменное наименование у ООО «Отдельное конструкторское бюро «БСЛ-Мед» возникло с момента его создания – 18.09.2007, то есть ранее даты приоритета 11.06.2008 оспариваемого товарного знака по свидетельству №387556.

При этом отличительная часть фирменного наименования (ООО «Отдельное конструкторское бюро «БСЛ-Мед») содержит обозначение «БСЛ-Мед» тождественное оспариваемому товарному знаку.

Указанное позволяет признать тождество оспариваемого товарного знака «БСЛ-МЕД» и части фирменного наименования ООО «Отдельное конструкторское бюро «БСЛ-Мед».

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Из представленных материалов: сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений [7,8] следует, что разработчиком и изготовителем

товаров «устройства водоочистительные», маркируемых обозначением «БСЛ-МЕД», является ООО «БСЛ-МЕД».

При этом материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о том, что ООО «Отдельное конструкторское бюро «БСЛ-Мед» имеет непосредственное отношение к ООО «БСЛ-МЕД».

Представленные публикации [3-5] содержат информацию об очистительных устройствах «БСЛ-МЕД», но не содержат сведений об изготовителе указанных товаров 11 класса МКТУ.

Представленные лицом, подавшим возражение, Технические условия [9] от 2008 года, как и указание на то, что ООО «Отдельное конструкторское бюро «БСЛ-Мед» является обладателем патента на полезную модель свидетельствуют об осуществлении таких услуг как «исследования и разработки научные и практические», которые относятся к услугам 42 класса МКТУ, тем самым не доказывают факт производства товаров 11 класса МКТУ.

Иных материалов, свидетельствующих об использовании своего фирменного наименования лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака осуществление хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием в отношении товаров 11 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, не доказано.

Отсутствие сведений о том, что ООО «Отдельное конструкторское бюро «БСЛ-Мед» производило товары 11 класса МКТУ, маркируемые обозначением «БСЛ-МЕД», свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 8 и пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №387556 требованиям, установленным пунктом 2 статьи 34 Конституции РФ, пунктом 1 статьи 10 Кодекса, статьей 14 ФЗ «О защите конкуренции», то следует

отметить, что основания, предусмотренные данными статьями не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

В Палату по патентным спорам 10.07.2012 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, а именно Договоры о совместном сотрудничестве за №7/4 от 04.07.2012, №5/7 от 25.05.2011, №6/11 от 02.06.2011, заключенные между лицом, подавшим возражение, и различными юридическими и физическими лицами.

Анализ представленных договоров показал, что они заключены значительно позже даты (11.06.2008) приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, следует отметить, что согласно положениям пункта 2 статьи 1474 Кодекса распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права фирменного наименования) не допускается, что исключает использование фирменного наименования ООО «Отдельное конструкторское бюро «БСЛ-Мед» этими лицами.

Указанные материалы являются дополнением к возражению от 09.04.2012, в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения данного возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 04.04.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №387556.