

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, и 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 11.01.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГорпожТехника», 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 45, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 310011 при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «ГОРПОЖТЕХНИКА» по заявке № 2005731064/50 с приоритетом от 02.12.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.07.2006 за № 310011 в отношении услуг 37, 40, 41 и 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПОЖтехника», 117393, Москва, ул. Академика Пилюгина, 10 (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «ГОРПОЖТЕХНИКА», в правой части которого расположен прямоугольник красного цвета, вытянутый горизонтально, на фоне данного прямоугольника расположен словесный элемент «ГОРПОЖТЕХНИКА». В левой части обозначения расположено стилизованное изображение зданий разной высоты, выполненных в красном и белом цвете.

Решением Палаты по патентным спорам от 19.09.2007 правовая охрана товарного знака «ГОРПОЖТЕХНИКА» по свидетельству № 310011 признана недействительной частично с сохранением ее в отношении услуг 40 и 41 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.01.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 310011 товарного знака была

произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и пунктом 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила) .

Несоответствие оспариваемой регистрации указанным нормам Закона и Правил обосновывается в возражении следующими доводами:

- палатой по патентным спорам в решении по аналогичной более ранней заявке № 2005726316/50 заявителю было разъяснено, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «ГОРПОЖТЕХНИКА», который будет восприниматься потребителями как городская пожарная техника, указывая на вид и назначение заявленных товаров и услуг, и, следовательно, не способно служить для индивидуализации товаров и услуг, связанных с обеспечением противопожарной защиты городских объектов;

- поскольку словесный элемент «ГОРПОЖТЕХНИКА» в силу крупного размера шрифта занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, он не может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент;

- по сведениям, полученным из сети Интернет, это слово задолго до подачи заявки использовалось в названии других юридических лиц, деятельность которых связана с обеспечением противопожарной защиты, разработкой, внедрением и техническим обслуживанием пожарно-технического оборудования, расположенных в Москве, Московской области и в других городах России;

- заявитель является заинтересованным лицом с учетом того, что словесный элемент оспариваемого товарного знака совпадает с отличительной частью фирменного наименования заявителя.

К возражению приложена копия решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 10.10.2007 по заявке № 2005726316/50 на 2 л. [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 11.01.2008, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- ГОРПОЖТЕХНИКА как сокращение слов городская пожарная техника означает, что специальная техника (такая, как автомобили для пожарных и аварийно-спасательных служб, огнетушители, зарядные станции и специальные системы пожаротушения) применима в городских условиях, и указывает на вид товаров и их назначение;

- в отношении услуг, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, данный словесный элемент способен индивидуализировать услуги, так как не является названием этих услуг и не указывает на их вид и назначение, поскольку «городская пожарная техника» не является характеристикой этих услуг (например, обработка металла, обучение);

- слово «ГОРПОЖТЕХНИКА» отсутствует в словаре сокращений SOKR.ru, представляющим собой обобщение ряда словарей, в том числе Нового словаря сокращений русского языка. В связи с этим, оно не может быть признано общепринятым сокращенным наименованием организаций;

- словесный элемент «ГОРПОЖТЕХНИКА» отсутствует в словаре сокращений русского языка и, следовательно, не может трактоваться только как городская пожарная техника;

- толкование слова «ГОРПОЖТЕХНИКА» требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различны, например, городская техника для пожилых людей, горная техника для пожилых людей;

- экспертиза по рассматриваемой заявке уже выдвигала довод о невозможности предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку заявленное обозначение не обладает различительной способностью. Однако заявитель на тот момент доказал, что заявленное обозначение приобрело различительную способность, которую оно не утратило и по настоящее время;

- дополнительную узнаваемость товарному знаку придают изобразительный элемент (стилизованное изображение группы зданий разной высоты), яркое цветовое сочетание, звучность словесного элемента;

- заявителю принадлежит исключительное право на фирменное наименование, которое возникло ранее (в 2003 году), чем исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

К материалам отзыва, приложены следующие материалы:

- сведения из Интернет с сайта www.dvigatel.ru на 1 л. [2];
- сведения из Интернет с сайта www.sokr.ru на 1 л. [3];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 16.04.2003 на 1 л. [4];
- письмо ООО «Икеа Мос» на 1 л. [5];
- письмо ООО «Орифлейм Продактс» на 1 л. [6];
- благодарственное письмо ООО «ГОРПОЖТЕХНИКА» на 1 л. [7];
- письмо Некоммерческого партнерства «Культурно-просветительского центра «Булгаковский дом» [8];
- договор подряда № 4800079379 от 18.03.2005 на 2 л. [9];
- договор № 2005-0524АМ от 23 мая 2005 года на 2 л. [10];
- договор подряда № 44 ГР-05 от 28.03.2005 на 2 л. [11];
- договор № 07/24/07/04 от 28.07.2004 на 2 л. [12];
- договор № 121 ГР-04 от 20.09.2004 на 1 л. [13];
- договор № 3/26/01/04 от 16.01.2004 на 5 л. [14];

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 11.01.2008 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (02.12.2005) заявки № 2005731064/50 правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, отнесены, в частности, общепринятые сокращенные наименования организаций.

К обозначениям, характеризующим товары, в подпункте 2.3 пункта 2.3 Правил отнесены, в частности, простые наименования товаров; видовые наименования предприятий.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ГОРПОЖТЕХНИКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на фоне прямоугольника, левая сторона которого продолжается силуэтами высотных зданий.

Анализ доводов возражения показал, что оно содержит пересказ доводов Палаты по патентным спорам из решения Палаты по патентным спорам от 10.10.2007 [1]. Однако решение [1] не имеет преюдициального значения для рассматриваемого дела, поскольку оно принималось по другой заявке и по тем фактическим обстоятельствам, которые были представлены заявителем по заявке.

Действительно, экспертиза заявленного обозначения по рассматриваемой заявке в уведомлении от 17.03.2006 привела мотивы отказа в регистрации

товарного знака со ссылкой на пункт 1 статьи 6 Закона ввиду следующего. Слово «ГОРПОЖТЕХНИКА» представляет собой сложносоставное слово, включающее три части:

ГОР – сокращение, употребляемое в новых сложных словах в значении городской (см. Новый словарь сокращений русского языка, «ЭТС», М, 1995, с. 173);

ПОЖ – сокращение от пожарный (см. Новый словарь сокращений русского языка, «ЭТС», М., 1995, с. 447);

ТЕХНИКА – совокупность средств труда, знаний и деятельности, служащих для создания материальных ценностей (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, М., Азбуковник, 1999, с. 797).

На основании этого экспертизой был сделан вывод о том, что в целом слово «ГОРПОЖТЕХНИКА» будет восприниматься потребителями как городская пожарная техника, указывая на вид и назначение услуг. Заявитель в ответ на уведомление экспертизы в своей корреспонденции, поступившей ФГУ ФИПС 20.06.2006, представил сведения и доводы, обосновывающие приобретенную различительную способность обозначения. Решение о регистрации товарного знака от 09.06.2006 по заявке № 2005731064/50 принято с учетом доводов заявителя.

Кроме того, довод правообладателя о том, что словесный элемент «ГОРПОЖТЕХНИКА», занимающий доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, не указывает на характеристики услуг 40 и 41 классов МКТУ, их качество, свойства, назначение, ценность, а также на место и время их оказания, опровергается анализом аналогичного довода в решении Палаты по патентным спорам от 10.10.2007 по заявке № 2005726316/50 в целом слово «ГОРПОЖТЕХНИКА» будет восприниматься потребителями как городская пожарная техника, указывая на вид и назначение заявленных услуг, в том числе для услуг 40 и 41 классов МКТУ.

В материалах возражения от 11.01.2008 лицо, его подавшее, не представило каких-либо документальных источников информации, опровергающих

имеющиеся в материалах заявки доказательства приобретенной различительной способности в результате использования оспариваемого товарного знака до даты подачи заявки.

Ссылка лица, подавшего возражение, на решение Палаты по патентным спорам от 10.10.2007 [1] не убедительна, поскольку оно принято по другой заявке, и по иным фактическим обстоятельствам дела. Делопроизводство по каждой заявке осуществляется отдельно.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений пункта 1 статьи 6 Закона в предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 310011.

По завершении заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- в 2005 году в Роспатент были поданы две заявки разными лицами на почти тождественные товарные знаки;

- ФИПС допустил дискриминацию заявителя первого товарного знака по сравнению с заявителем второго товарного знака по двум параметрам: во-первых, не противопоставил первую заявку второй (более поздней) и принял решение о регистрации товарного знака по второй заявке; во вторых по разному применил одни и те же критерии охраноспособности по обоим заявкам;

- первая ситуация была разрешена решением Палаты по патентным спорам от 10.09.2007 по заявке № 2005731064;

- решением Палаты по патентным спорам от 10.09.2007 по заявке № 2005726316 было отказано в регистрации знака ввиду того, что рассматриваемые элементы не обладают различительной способностью по отношению к пожарной технике и связанным с нею услугами, а приобретенная различительная способность не может устанавливаться при наличии на рынке нескольких лиц со сходными названиями;

- принятие различных решений может рассматриваться как государственная помощь правообладателю товарного знака по свидетельству № 310011, оказанная без соблюдения установленного законом порядка и условий.

По существу доводов особого мнения Палата по патентным спорам считает целесообразным отметить следующее.

Решение Палаты по патентным спорам от 10.09.2007 было принято по результатам анализа доказательств в материалах заявки №2005726316/50, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждали приобретенную различительную способность заявленного обозначения по его заявке. Однако в своем решении Палата по патентным спорам не приняла во внимание доводы со ссылкой на указанные материалы, посчитав, что представленные заявителем материалы не могут рассматриваться в качестве доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки.

Материалы, представленные в заявках № 2005731064/50 и № 2005726316/50, не идентичны и должны анализироваться по каждой заявке в отдельности.

На основании пункта 2.5 Правил Палата по патентным спорам может рассматривать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке № 2005731064/50 только в пределах тех доводов и материалов возражения, которые содержатся в самом возражении. Таким образом, материалы, опровергающие приобретение различительной способности товарным знаком по свидетельству № 310011, в результате использования, не представлены. Также не представлены и фактические материалы о деятельности иных лиц, свидетельствующие об использовании ими обозначения ГОРПОЖТЕХНИКА для услуг 40 и 41 классов МКТУ. При отсутствии таких материалов доводы возражения и особого мнения голословны.

Относительно утверждения об оказании государственной помощи правообладателю в нарушение Федерального закона «О защите конкуренции» следует отметить, что действия по осуществлению государственной функции по

оспариванию и признанию недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку не являются действиями, подпадающими под определение государственной помощи, сформулированное в статье 4 Федерального закона «О защите конкуренции». Гражданское законодательство устанавливает единый порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, предоставляя заинтересованным лицам, подав соответствующее возражение, доказать фактическое наличие обстоятельств для признания правовой охраны товарного знака недействительной. Отсутствие в возражении необходимых фактических материалов, на основании которых оспаривается правомерность правовой охраны товарного знака, не может служить достаточным основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.01.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 310011.