

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.12.2009, поданное ООО «Стандарт», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 387213, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ДЗЕРЖИНСКИЙ СТАНДАРТ» с приоритетом от 23.07.2007 по свидетельству № 387213 произведена 19.08.2009 на имя ООО «Новая версия», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 16.12.2009 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 387213 в отношении всех товаров 01 и 04 классов МКТУ, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ДЗЕРЖИНСКИЙ СТАНДАРТ» является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение («Стандарт»), что подтверждается, в частности, экспертным заключением;

- ООО «Стандарт» зарегистрировано в установленном порядке 07.05.2007, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, с основным видом деятельности - производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов. Им были разработаны технические условия на

производство низкозамерзающей жидкости тосол «А-40» и логотип этикетки с обозначением его как производителя;

- товары 01 и 04 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам, производимым лицом, подавшим возражение.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на 1 л. [1];

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. [2];

- выписка из ЕГРЮЛ на 3 л. [3];

- экспертное заключение и сопроводительный лист к нему на 8 л. [4];

- свидетельство патентного поверенного на 1 л. [5];

- образец этикетки и письмо на 2 л. [6].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 387213 недействительным в отношении всех товаров 01 и 04 класса МКТУ.

В дополнение к возражению от 07.12.2009 лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 19.04.2010, был представлен устав ООО «Стандарт» [7].

Правообладателем 13.04.2010 и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.04.2010, был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт». Определение сходства двух средств

индивидуализации «Стандарт» и «ДЗЕРЖИНСКИЙ СТАНДАРТ» проведено ошибочно, поскольку не была учтена организационно-правовая форма лица, подавшего возражение, а сокращенное наименование не указано в выписке из ЕГРЮЛ;

- сравниваемые средства индивидуализации не являются тождественными. Часть фирменного наименования – «Стандарт» также не тождественна обозначению «ДЗЕРЖИНСКИЙ СТАНДАРТ». Практикой Роспатента подтверждается регистрация обозначений, содержащих словесный элемент «СТАНДАРТ» в составе таких товарных знаков, как «СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ» (по заявке №2006728532/50), «РУССКИЙ СТАДАРТ» (заявка №2006702804/50) в отношении однородных товаров 01 и 04 классов МКТУ;

- ООО «Стандарт» на этикетке, которой маркирует тосол «А-40», использует обозначение «ДЗЕРЖИНСКИЙ СТАНДАРТ» и тем самым само нарушает исключительные права правообладателя на товарный знак.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- копию решения арбитражного суда Нижегородской области от 10.12.2009 на 9 л.[8];
- копию протокола осмотра вещественных доказательств с приложением на 4 л. [9].

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №387213.

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

С учетом даты приоритета (23.07.2007) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 387213 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента от 19.12.1997, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.01.1998, регистрационный № 1453 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «ДЗЕРЖИНСКИЙ СТАНДАРТ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ.

Оценивая соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам учитывала следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров.

Анализ представленных материалов показал следующее.

В рамках указанного мотива лицом, подавшим возражение, была представлена выписка из ЕГРЮЛ [3], из которой следует, что право на фирменное наименование у ООО «Стандарт» возникло с момента его регистрации в качестве юридического лица 07.05.2007г., то есть ранее даты приоритета 23.07.2007г. оспариваемого товарного знака по свидетельству № 387213.

В соответствии с законодательством оспариваемый товарный знак «ДЗЕРЖИНСКИЙ СТАНДАРТ» должен быть тождественен либо всему фирменному наименованию, либо его части («Стандарт»).

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что они включают в своем составе «СТАНДАРТ». В оспариваемом товарном знаке присутствует дополнительный словесный элемент «ДЗЕРЖИНСКИЙ» (Держинский Ф.Э.- советский государственный и партийный деятель, активный участник польского и русского революционного движения, см. «Большая Российская энциклопедия», издание 1969-1978 г.г.), который придает ему иное звучание и смысловую нагрузку и позволяет отличать оспариваемый знак и фирменное наименование по фонетическому и семантическому критериям сходства. Указанные факты не позволяют констатировать тождество оспариваемого товарного знака и фирменного наименования.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что требованиями пункта 3 статьи 7 Закона не предусмотрено сравнение оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием, включающим организационно-правовую форму. Таким образом, соответствующий довод правообладателя нельзя признать убедительным.

Материалы возражения содержат экспертное заключение [4], составленное патентным поверенным И.Е. Петуховым, в котором указано, что фирменное наименование ООО «Стандарт» и товарный знак «ДЗЕРЖИНСКИЙ СТАНДАРТ» являются сходными до степени смешения. Однако, как было указано выше, правовая база для определения правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387213 включает Закон, в соответствии с которым не регистрируются товарные знаки, тождественные фирменному наименованию (его части), а не сходные до степени смешения, как было указано в экспертном заключении. Ввиду изложенного представленное заключение [4] не было принято во внимание коллегией Палаты по патентным спорам.

В соответствии со своим уставом [2] лицо, подавшее возражение, может осуществлять виды деятельности, предусмотренные разделом «Сведения о видах экономической деятельности», в соответствии с которым основным видом деятельности ООО «Стандарт» является «производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов».

Анализ товаров, содержащихся в перечне зарегистрированного товарного знака, показал, что они являются однородными товарам, производимым ООО «Стандарт».

Лицом, подавшим возражение, были представлены образцы этикетки [6], которые сопровождает письмо ООО «РОС.Т», где указано, что «с июня 2007 г. этикетки на продукцию автохимии Тосол А-40 «ДЗЕРЖИНСКИЙ СТАНДАРТ» с наименованием производителя ООО «Стандарт» заказывает и оплачивает ООО «Стандарт». Однако, данное письмо носит декларативный характер и не позволяет установить фактическое использование лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования для индивидуализации предоставляемых товаров, однородных товарам оспариваемого товарного знака по свидетельству №387213, до даты его приоритета. Других документов, которые бы подтверждали факт реализации лицом, подавшим возражение, товаров российским потребителям, представлено не было.

Изложенное позволило коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу, что материалы возражения не подтверждают реального использования фирменного

наименования для товаров, однородных товарам, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака.

При разрешении рассматриваемого спора коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание решение Арбитражного суда Нижегородской области [8], в соответствии с которым «судом установлен факт отсутствия тождественности и сходства до степени смешения фирменного наименования истца – общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» и товарного знака ответчика – ДЗЕРЖИНСКИЙ СТАНДАРТ».

Коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным в административном порядке, поэтому довод правообладателя о нарушении его исключительных прав путем маркировки лицом, подавшим возражение, производимых им товаров обозначением «ДЗЕРЖИНСКИЙ СТАНДАРТ» не анализировался. Указанный спор может быть разрешен в судебном порядке.

Учитывая изложенное, утверждение лица, подавшего возражение о том, что регистрация произведена в нарушении пункта 3 статьи 7 Закона нельзя признать правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.12.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №387213.