

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 01.11.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446591, поданное ООО «АКА-контроль», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010721003/50 с приоритетом от 29.06.2010 зарегистрирован 31.10.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №446591 на имя ООО «АКА-Контроль», 119607, Москва, ул. Раменки, 17, корп. 1, помещение №5 (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «АКА-Контроль АКА-Control», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.11.2011 выражено мнение о том, что регистрация №446591 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладателем оспариваемого товарного знака является одноименная компания – ООО «АКА-Контроль», наименование которой отличается от

наименования лица, подавшего возражение, написанием буквы «К» в слове «контроль»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака в нарушение действующего законодательства, заявил к регистрации в качестве товарного знака обозначение, тождественное фирменному наименованию «АКА-контроль» («АКА-control») лица, подавшего возражение, исключительное право на фирменное наименование (на русском и английском языках) возникло у лица, подавшего возражение, 23.05.2005, т.е. ранее подачи заявки на регистрацию товарного знака;

- Арбитражным судом города Москвы 30.09.2011 было вынесено решение по иску к правообладателю оспариваемого товарного знака, запрещающее данной организации любое использование словосочетания «АКА-КОНТРОЛЬ» и «АКА-CONTROL» при осуществлении деятельности в области приборостроения;

- Федеральная антимонопольная служба России 30.09.2011 возбудила дело в отношении правообладателя оспариваемого товарного знака о признании действий этой компании актом недобросовестной конкуренции, кроме того, 26.10.2011 Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан возбудило дело в отношении ООО «АКА-Контроль» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446591 недействительным.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-39301/11-5-268 [1];
- копия приказа ФАС России от 30.09.2011 №685 [2];
- копия определения ФАС России от 06.10.2011 [3];
- копия приказа Управления ФАС по Республике Башкортостан от 26.10.2011 №498 [4];
- копия определения Управления ФАС по Республике Башкортостан от 26.10.2011 [5].

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в качестве дополнения к отзыву на заседании коллегии представлены:

- копия решения комиссии Федеральной антимонопольной службы по делу №1 14/169-11 о нарушении антимонопольного законодательства [6];

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 16.01.2012 по делу №А40-39301/11-5-268 [7].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №446591, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака по свидетельству №446591 осуществлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- товарный знак по свидетельству №446591 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ, включает в себя значительное количество различных технических приборов;

- лицо, подавшее возражение осуществляет производство незначительной части приборов 09 класса МКТУ, которые не приведены в материалах возражения, в связи с чем требование лица, подавшего возражение, о признании недействительной регистрации товарного знака по свидетельству №446591 в полном объеме является необоснованным;

- ссылка заявителя на решение Арбитражного суда г. Москвы является также необоснованной, т.к. данное решение не является окончательным, и у правообладателя имеется право на его кассационное и надзорное обжалование, в связи с чем подготовлена кассационная жалоба.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №446591.

В качестве приложения к материалам отзыва правообладателем приложена кассационная жалоба на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2011.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.06.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 «АКА-Контроль АКА-Control» является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы, выполненные буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Доводы лица, подавшего возражения, сводятся к тому, что словесные элементы «АКА-Контроль АКА-Control», входящие в состав оспариваемого товарного знака, воспроизводят фирменное наименование лица, подавшего возражение, права на которое получены им задолго до приоритета оспариваемого товарного знака. В качестве обоснования своих доводов лицо, подавшее возражение, предоставило копии судебных решений, запрещающие правообладателю оспариваемого товарного знака использовать при осуществлении

своей деятельности фирменного наименования «АКА-Контроль», а также решение Федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем антимонопольного законодательства.

Как усматривается из представленных судебных актов, фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является Общество с ограниченной ответственностью «АКА-контроль» (ОГРН 1057747071315), созданное 23.05.2005, о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ, представленная суду. Из указанной выписки также следует, что основным видом экономической деятельности организации являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. В свою очередь организация правообладателя оспариваемого товарного знака – Общество с ограниченной ответственностью «АКА-Контроль» (ОГРН 1087746250217), получило свое право на фирменное наименование 20.02.2008 и осуществляет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Таким образом, судом установлено сходство до степени смешения сравниваемых фирменных наименований, а также более раннее право на фирменное наименование лица, подавшего возражение. Необходимо отметить, что судом апелляционной инстанции решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2011 было оставлено без изменений, о чем свидетельствует представленное лицом, подавшим возражение, постановление [7].

Приняв во внимание изложенное, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленное фирменное наименование являются сходными в силу сходства элементов «АКА-Контроль» / «АКА-контроль».

Кроме того, анализ представленных лицом, подавшим возражение, судебных актов показал, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют деятельность в области приборостроения (разработка, производство, реализация, ремонт приборов неразрушающего контроля, средств измерений, приборов и комплексов диагностики, приборов и комплексов дефектоскопии). Данная сфера деятельности соотносится с товарами 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №446591, относящимися к приборам и инструментам лабораторным, геодезическим,

измерения, контроля (проверки), а именно, таким товарам как «актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; апертметры [оптические]; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для ферментации лабораторные; аппараты перегонные лабораторные; ареометры для кислот [ацидометры]; ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; барометры; безмены; бетатроны; буссоли; вакуумметры; вариометры; весы; весы конторские для писем; весы платформенные, мостовые; весы прецизионные; вехи [геодезические инструменты]; вискозиметры; волномеры; вольтметры; габариты [измерительные инструменты]; газоанализаторы; газометры; гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; дальнометры; денсиметры; денситометры; детекторы; детекторы геленовые; детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; динамометры; емкости мерные; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; измерители; измерители давления; индикаторы [электрические]; индикаторы давления; индикаторы температурные; инструменты измерительные; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты топографические; инструменты угломерные; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; кольца калибровочные; компараторы; лаги [измерительные инструменты]; лактоденсиметры; лактометры; ленты мерные; линейки измерительные; линии лотов; ложки мерные; манометры; машины и приборы для испытания материалов; металлодетекторы для промышленных или военных целей; метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; микрометры; микроскопы; микротомы; наборы инструментов для подготовки образцов для микроскопического исследования; нивелиры оптические; нониусы; оборудование для взвешивания; оборудование специальное лабораторное; омметры; осциллографы; печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; поддоны лабораторные;

поляриметры; посуда стеклянная градуированная; приборы анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости в фотографии; приборы для измерения толщины кож, шкур; приборы для измерения толщины кожи; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для регистрации времени; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы точные измерительные; приборы, инструменты с оптическими окулярами; приспособления для держания реторт; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; рейсмусы; реторты; рефрактометры; сахариметры; сонометры; спидометры; спиртомеры; сульфитометры; сферометры; таксометры; тахометры; теодолиты; термометры [за исключением медицинских]; тигли [лабораторные]; транспортиры [измерительные инструменты]; трубки капиллярные; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока [на землю, на массу]; указатели электронные световой эмиссии; уклонометры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; устройства для регистрации времени; устройства дозирующие; фотометры; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; циклотроны; циркули; частотомеры; шагомеры; экспонометры; эргометры».

Таким образом, доводы возражения от 01.11.2011 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №446591 была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

Также следует отметить, что 14.02.2012 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение от представителя правообладателя, в котором отмечается с

просьбой сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №446591, доводы особого мнения сводятся к следующему:

- компанией правообладателя подготовлена соответственная кассационная жалоба на решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-39301/115-268;

- решение Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 19.12.2011 не вступило в законную силу и обжалуется правообладателем в суде;

- коллегия Палаты по патентным спорам неправомерно отказала в переносе заседания коллегии по просьбе правообладателя, который проинформировал коллегия о намерении подать кассационную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-39301/115-268, выводы которого были положенными в основу поданного возражения от 01.11.2011.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 01.11.2011 и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

Необходимо отметить, что Арбитражным судом г. Москвы по делу №А40-39301/115-268 рассматривался вопрос, связанный не с исключительным правом лица, подавшего возражение (ООО «АКА-контроль») на товарный знак по свидетельству №446591, а на наличие у него старших прав на фирменное наименование «АКА-контроль». Судом было установлено, что такое право у лица, подавшего возражение, возникло ранее, чем у правообладателя рассматриваемого товарного знака. Сходство фирменных наименований указанных лиц сомнений не вызывает, также как и сходство фирменного наименования лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №446591. Судом также исследовалась сфера деятельности указанных компаний, относящаяся к области приборостроения и связанная, в том числе, с производством средств измерений, приборов неразрушающего контроля, приборов и комплексов диагностики и дефектоскопии, т.е. товаров 09 класса МКТУ, однородных указанным в перечне оспариваемого товарного знака, анализ которых проведен

выше. Таким образом, изучив все обстоятельства, и приняв во внимание то, что решение Арбитражным судом г. Москвы по делу №А40-39301/115-268 вступило в законную силу, коллегия Палаты по патентным спорам сочла перенос заседания коллегии по просьбе правообладателя с целью ожидания результатов рассмотрения кассационной жалобы нецелесообразным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.11.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446591 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; апертметры [оптические]; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для ферментации лабораторные; аппараты перегонные лабораторные; ареометры для кислот [ацидометры]; ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; барометры; безмены; бетатроны; буссоли; вакуумметры; вариометры; весы; весы конторские для писем; весы платформенные, мостовые; весы прецизионные; вехи [геодезические инструменты]; вискозиметры; волномеры; вольтметры; габариты [измерительные инструменты]; газоанализаторы; газометры; гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; дальнометры; денсиметры; денситометры; детекторы; детекторы геленовые; детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; динамометры; емкости мерные; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; измерители; измерители давления; индикаторы [электрические]; индикаторы давления; индикаторы температурные; инструменты измерительные; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты топографические; инструменты угломерные; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; кольца

калибровочные; компараторы; лаги [измерительные инструменты]; лактоденсиметры; лактометры; ленты мерные; линейки измерительные; линии лотов; ложки мерные; манометры; машины и приборы для испытания материалов; металлодетекторы для промышленных или военных целей; метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; микрометры; микроскопы; микротомы; наборы инструментов для подготовки образцов для микроскопического исследования; нивелиры оптические; нониусы; оборудование для взвешивания; оборудование специальное лабораторное; омметры; осциллографы; печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; поддоны лабораторные; поляриметры; посуда стеклянная градуированная; приборы анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости в фотографии; приборы для измерения толщины кож, шкур; приборы для измерения толщины кожи; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для регистрации времени; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы точные измерительные; приборы, инструменты с оптическими окулярами; приспособления для держания реторт; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; рейсмусы; реторты; рефрактометры; сахариметры; сонометры; спидометры; спиртомеры; сульфитометры; сферометры; таксометры; тахометры; теодолиты; термометры [за исключением медицинских]; тигли [лабораторные]; транспортиры [измерительные инструменты]; трубки капиллярные; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока [на землю, на массу]; указатели электронные световой эмиссии; уклонометры; уровни

[приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; устройства для регистрации времени; устройства дозирующие; фотометры; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; циклотроны; циркули; частотомеры; шагомеры; экспонетры; эргометры».