

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 06.02.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Арсенал», г. Иркутск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №278732, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004708744 с приоритетом от 21.04.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.11.2004 за №278732 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТНК», г. Екатеринбург (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 27.03.2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству №278732 была признана недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продвижение товаров [для третьих лиц]».

Товарный знак по свидетельству №278732 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СТРОЙАРСЕНАЛ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения домика на фоне круга, расположенный в левой части знака.

В возражении от 06.02.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №278732 произведена с нарушением требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование «Строй Арсенал», тождественное оспариваемому товарному знаку, возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- использование обозначения «Строй Арсенал» в составе фирменного наименования и обозначения «СТРОЙАРСЕНАЛ» в составе оспариваемого товарного знака осуществлялось лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака в рамках однородных услуг – продаже и ином введении в оборот строительных и отделочных материалов;

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку сходен до степени смешения с иными обозначениями, в частности, с фирменными наименованиями как минимум 298 организаций, в фирменных наименованиях которых используется словесное обозначение «стройарсенал».

В возражении приведены ссылки на судебные решения и решения Роспатента, подтверждающие позицию лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278732 недействительным.

К возражению приложены копии следующих документов:

- копии регистрационных документов, включая решения о создании Общества и назначении директора, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, о

постановке организации на налоговый учет, уставы ООО «Строй Арсенал» от 05.10.2009, 17.12.2001, 06.10.2003, выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 26.05.2004, 20.07.2005, 17.05.2007, 05.05.2008, 02.07.2009, 18.10.2012 [1];

- копии документов, подтверждающих полномочия директора [2];
- копии договоров купли-продажи товаров, счета-фактуры, расходные накладные, товарные накладные за период с 2003 по 2006 годы [3];
- копии заявления №213 от 17.10.2011, сопроводительного письма от 11.11.2011, решения УФАС России по Иркутской области №139 от 07.03.2012; искового заявления от 20.03.2012 [4];
- копия изображения торгового центра «Строй Арсенал» [5];
- распечатка с сайта ФНС России [6].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено следующее:

- правообладатель является владельцем товарного знака со словесным элементом «СТРОЙАРСЕНАЛ» по свидетельству №127766, имеющим приоритет от 30.09.1994 и зарегистрированным 16.06.1995, т.е. ранее даты возникновения у ООО «Строй Арсенал» - лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование;

- основание, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, в обоснование своей позиции об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака, не включено в перечень пункта 2.3.1 Правил, который устанавливает, какие обозначения не обладают различительной способностью, в связи с чем не может быть основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №278732.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии свидетельств на товарные знаки №№278732, 127766 с приложениями

[7];

- копии свидетельства о государственной регистрации ООО «ТНК» и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [8];
- копия решения о назначении директора [9];
- копия устава ООО «ТНК» [10].

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

С учетом даты приоритета (21.04.2004) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 278732 включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

В соответствии с пунктом 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, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для

установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №278732 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СТРОЙАРСЕНАЛ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, который занимает доминирующее положение в композиции знака.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, основан на сведениях, размещенных на сайте Федеральной налоговой службы по состоянию на 30.01.2013 [6], где представлены юридические лица, в фирменное наименование которых входят словесные элементы «Строй» и «Арсенал» в различных сочетаниях, при этом ни одно из представленных юридических лиц не имеет даты регистрации до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Фонетическое тождество или сходство словесной части оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием других лиц не является фактором, определяющим отсутствие различительной способности обозначения. Никаких иных аргументов и документов в доказательство того, что оспариваемый товарный знак не обладает свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака, лицо, подавшее возражение, не привело.

Таким образом, данный довод не подтвержден материалами возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, необходимо отменить следующее.

В силу того, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, он не может быть тождественным, т.е. обладать полным сходством с фирменным наименованием («Строй Арсенал») лица, подавшего возражение, или его части, вместе с тем, поскольку регистрация фирменных наименований производится только в словесной форме, сравнение на тождество оспариваемого товарного знака

и фирменного наименования лица, подавшего возражение, проводится по словесному элементу «СТРОЙАРСЕНАЛ», фонетическое и семантическое тождество которого с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, очевидно.

Согласно документам [1] лицо, подавшее возражение – Общество с ограниченной ответственностью «Строй Арсенал», зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации города Иркутска 24.12.2001.

Факт регистрации в установленном порядке фирменного наименования у лица, подавшего возражение, является основанием для возникновения исключительного права на соответствующее фирменное наименование, то есть право на средство индивидуализации у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.04.2004).

Согласно представленному уставу лицо, подавшее возражение, может осуществлять широкий спектр деятельности, включая разведку, добычу и переработку естественного камня, производство и реализацию изделий из естественного камня, оптовую, розничную и комиссионную торговлю и другие виды деятельности.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [3] подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно оказывало услуги, связанные с реализацией строительных материалов.

Указанное подтверждено решением УФАС по Иркутской области [4], согласно которому было установлено, что «...с 2002 по 2005 годы включительно ООО «Строй Арсенал» осуществляло на территории Иркутской области оптово-розничную торговлю строительными и отделочными материалами...».

Таким образом, ранее даты (21.04.2004) приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, получило право на сходное фирменное наименование, под которым оказывало услуги по продаже строительных и отделочных материалов.

Однако в перечне услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака отсутствуют услуги, однородные вышеуказанным услугам по продаже товаров, в силу чего доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении этих услуг требованиям пункта 3 статьи 7 Закона нельзя считать обоснованными.

В отношении других услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации, лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, подтверждающих его деятельность по предоставлению однородных услуг под своим фирменным наименованием после получения права на него и до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №278732.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.02.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 278732.