

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, рассмотрела возражение от 06.06.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Производственным предприятием «ИРИД», г. Новочеркасск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 396582, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 396582 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.12.2009 по заявке № 2008723854 с приоритетом от 25.07.2008 в отношении товаров 07 и услуг 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Эметрон», г. Новочеркасск (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 396582 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ИРИД», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.06.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 396582, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак тождествен с отличительной частью («ИРИД») фирменного наименования лица, подавшего возражение, – ООО ПП «ИРИД», право на которое возникло у него ранее даты приоритета данного товарного знака (лицо, подавшее возражение, было создано как юридическое лицо 16.02.1999);
- 2) лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака уже осуществлялась деятельность по производству и продвижению на рынок бытовых электрических сепараторов-сливкоотделителей «ИРИД», а также проводились по государственному заказу научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке электропривода для сепаратора-сливкоотделителя;
- 3) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров 07 класса МКТУ «сепараторы молочные» и услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические», так как сепараторы-сливкоотделители «ИРИД» лица, подавшего возражение, уже до даты приоритета данного товарного знака получили известность в результате участия лица, подавшего возражение, в отраслевых выставках и были награждены дипломами, и при этом лицо, подавшее возражение, и правообладатель находятся в одном и том же городе – Новочеркасске.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «сепараторы молочные» и всех услуг 42 класса МКТУ («инжиниринг; исследования технические»).

К возражению были приложены копии следующих документов:

- учредительные документы лица, подавшего возражение [1];
- государственный контракт лица, подавшего возражение, на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, техническое

задание и календарный план на выполнение НИОКР, акты сдачи-приемки работ [2];

- технические условия на бытовой электрический сепаратор-сливкоотделитель «ИРИД» и на бытовой электрический электропривод [3];
- сертификаты соответствия на бытовой электрический сепаратор-сливкоотделитель «ИРИД» [4];
- счета-фактуры и товарные накладные на поставку лицом, подавшим возражение, электросепараторов «ИРИД» [5];
- дипломы отраслевых выставок на имя лица, подавшего возражение [6].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.08.2012, представил на него отзыв от 23.07.2012, в котором выразил согласие с доводами возражения.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.07.2008) 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Возражение от 06.06.2012 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак («ИРИД») тождествен с отличительной частью («ИРИД») фирменного наименования лица, подавшего возражение, уже осуществлявшего до даты приоритета товарного знака деятельность в отношении однородных товаров и услуг.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо 16.02.1999. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо,

подавшее возражение, получило право на фирменное наименование (ООО ПП «ИРИД») ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного фирменного наименования показал, что доминирующий в товарном знаке словесный элемент «ИРИД» является тождественным отличительной части («ИРИД») фирменного наименования. Указанное обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ «сепараторы молочные» и услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические».

Согласно документам [3 – 4] лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.07.2008) осуществлялась деятельность по производству бытовых электрических сепараторов-сливкоотделителей «ИРИД». Данный товар был сертифицирован [4]. Факты введения его в гражданский оборот подтверждены документами [5]. Сепараторы-сливкоотделители «ИРИД» лица, подавшего возражение, получили известность до даты приоритета оспариваемого товарного знака в результате участия лица, подавшего возражение, в отраслевых выставках и были награждены дипломами [6]. По государственному заказу лицом, подавшим возражение, проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке электропривода для сепаратора-сливкоотделителя [2].

Сравнительный анализ товаров 07 класса МКТУ «сепараторы молочные» и услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические», в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и вышеуказанной деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, под фирменным наименованием ООО ПП «ИРИД», показал наличие однородности у соответствующих товаров и услуг, поскольку они соотносятся как род-вид.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено наличие сходства до степени смешения в отношении указанных однородных

товаров и услуг оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета товарного знака.

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 класса МКТУ «сепараторы молочные» и услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические».

Возражение от 06.06.2012 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание изложенные выше факты, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, производились и вводились в гражданский оборот сепараторы-сливкоотделители под названием «ИРИД», которые получили известность в результате его участия в отраслевых выставках и были награждены дипломами, а также им проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по государственному заказу, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что данный товарный знак способен породить у потребителя ассоциации с лицом, подавшим возражение, и его товарами и услугами и, следовательно, ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров 07 класса МКТУ «сепараторы молочные» и услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические».

Следует отметить, что вероятность введения в заблуждение потребителя увеличивается в силу того, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель находятся в одном и том же городе – Новочеркасске.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 класса МКТУ «сепараторы молочные» и услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические».

Необходимо также отметить, что правообладатель, согласно отзыву от 23.07.2012, выразил согласие с доводами возражения.

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

удовлетворить возражение от 06.06.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 396582 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «сепараторы молочные» и всех услуг 42 класса МКТУ.