

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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 408173, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2011, поданное Индивидуальным предпринимателем Аркадием Аркадьевичем Кабановым, г.Омск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009709981/50 с приоритетом от 30.04.2009 зарегистрирован 12.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №408173 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭТИС – СЕРВИС», г.Омск (далее – правообладатель), в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, и представляет собой фирменное наименование правообладателя «ЭТИС», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сером белом, красном и синем цветах.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 25.05.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 408173 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирован товарный знак в отношении однородных услуг с более ранним приоритетом;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет хозяйственную деятельность с использованием товарного знака «ЭТИС», при оказании услуг относящихся к 37 и 42 классам МКТУ на территории Российской Федерации в Омском регионе;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что потребитель вводится в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

-.- правообладателем оспариваемого товарного знака было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, однако, палатой по патентным спорам и двумя инстанциями судов правовая охрана товарного знака была оставлена в силе.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЭТИС» по свидетельству №408173 полностью.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копия постановления девятого арбитражного апелляционного суда;
- 2 Копия протокола допроса свидетеля от 23.09.2009 и заявления от 22.01.2010;
- 3.Копию договора неисключительной лицензии;
4. Копия Устава ООО «ЭТИС - СЕРВИС».
- 5.Копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «ЭТИС – СЕРВИС»;
6. Копия выписки из ЕГРИП;
7. Копия информационного письма ООО «ЭТИС- СЕРВИС».

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «ЭТИС» является отличительной частью фирменного наименования правообладателя. ООО «ЭТИС – СЕРВИС» получило право на фирменное наименование 15.02.2001 года и более десяти лет оказывает услуги по

монтажу и ремонту приборов учета тепловой энергии, выполняет пуско-наладочные работы системы теплоснабжения. Длительность работы юридического лица ООО «ЭТИС – СЕРВИС» способствует выработке у потребителя устойчивой связи между обозначением «ЭТИС», правообладателем и оказываемыми им услугами;

- товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №385104, представляют собой заголовки классов МКТУ и дают только указание на сферу деятельности правообладателя. Кабанов А.А. на дату приоритета заявки оспариваемого товарного знака не являлся производителем товаров и услуг;

- услуги 36 и 40 классов МКТУ оспариваемого товарного знака неоднородны товарам и услугам 09, 11 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку;

- Кабанов А.А. зарегистрировал товарный знак по свидетельству № 382408 в нарушение требований пункта 1 статьи 8 Закона;

- Кабанов А.А. и Пашковский А.Н. (единственный участник ООО «ЭТИС – СЕРВИС») до декабря 2007 года вели совместный бизнес и были участниками нескольких предприятий, обладая равными долями уставного капитала. В декабре 2007 года стороны разделили предприятия, заключив договора по каждой фирме о передаче соответствующей доли другой стороне.

На основании вышеизложенного правообладатель просит перенести заседание по рассмотрению возражения до принятия решения Высшим арбитражным судом.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Копии договоров.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам было рассмотрено ходатайство о переносе и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства ввиду нижеследующего. Вероятность наступления каких – либо событий (обжалование решений судов, вступивших в силу, в надзорной инстанции) не может являться причиной переноса рассмотрения дел в административном (упрощенном) порядке, в котором осуществляет свою деятельность Палата по патентным спорам.

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

С учетом даты (30.04.2009) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила), а также Гражданский кодекс Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 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 или 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой словесный элемент «ЭТИС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы «Т» и «И» выполнены более крупно по отношению к буквам «Э» и «С». Буква «Э» закрыта дугой серого цвета. Правовая охрана предоставлена в сочетании серого, белого, красного и синего цветов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 382408 является комбинированным, представляет собой словесный элемент «ЭТИС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы «Т» и «И» выполнены более крупно по отношению к буквам «Э» и «С». Правовая охрана предоставлена в сочетании серо – голубого и красного цветов.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они фонетически тождественны. Словесный элемент «ЭТИС» не имеет смыслового значения, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Что касается графического сходства, то оба товарных знака выполнены в одинаковой графической манере, имеют одинаковое композиционное решение.

Учитывая изложенное сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому и графическому критерию сходства.

Анализ однородности услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 382408 и услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №408173 показал, что они совпадают как вид/род, имеют одинаковое назначение, имеют одинаковый круг потребителей.

При определении однородности коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что сравниваемые обозначения, незначительно отличаются друг от друга, то есть почти тождественны, а степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых знаков и однородность услуг 37 и 42 классов МКТУ свидетельствует о сходстве указанных знаков до степени смешения.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация товарного знака по свидетельству № 408173 произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о существовании возможности введения в заблуждение потребителей в силу того, что обозначение «ЭТИС» ассоциируется с лицом, подавшим возражение, то материалы возражения не содержат доказательств этого, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным.

В палату по патентным спорам 19.08.2011 поступило обращение от правообладателя, доводы которого были оценены выше по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 17.05.2011, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 408173 полностью.