

**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 № 385104, 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 №2007741330/50 с приоритетом от 26.12.2001 зарегистрирован 30.07.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №385104 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭТИС – СЕРВИС», г.Омск (далее – правообладатель), в отношении услуг 36 и 40 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 сочетании серого белого, красного и синего цветов.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 25.05.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 385104 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 у 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 №385104 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. Копия Устава ООО «ЭТИС – СЕРВИС»;
4. Копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «ЭТИС – СЕРВИС»;
5. Копия выписки из ЕГРИП;
6. 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 №382408, 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 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 заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы убедительными.

При определении охраноспособности товарного знака коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась законодательством, действующим на дату приоритета товарного знака.

С учетом даты (26.12.2007) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее — Закон), 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 6 Закона не допускается 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 1 статьи 7 Закона 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 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц), в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 385104 и услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №382408 показал, что

они совпадают как вид/род, имеют одинаковое назначение, имеют одинаковый круг потребителей и, следовательно, являются однородными. Что касается услуг 40 класса МКТУ «услуги по энергопроизводству», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, то они непосредственно связаны с товарами 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, и, следовательно, являются однородными. 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 установленная однородность товаров и услуг 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 № 385104 произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона.

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 6 Закона 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 № 385104 в отношении услуг 40 класса МКТУ.**