

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 29.08.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «ФИРМА ТЕХНОГРАФИКА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 384137, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке № 2008701918 с приоритетом от 28.01.2008 зарегистрирован 21.07.2009 (срок действия регистрации продлен до 28.01.2028) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 384137 на имя ООО "Техника-Рекламы", Москва в отношении товаров 07, 09, 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, черный, синий, голубой, серый».

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 22.03.2018 за № РД0246941, в отношении

всех товаров исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «ТЕХНОГРАФИКА», Москва (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоит из стилизованного изображения шестеренки, рассеченной оригинальным объемным изображением букв «Т», «Г», под которым расположен словесный элемент «ТЕХНОГРАФИКА».

В поступившем 29.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 384137 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 29.08.2019, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, в соответствии с учредительными документами образовано 05.09.2007 г. (ОГРН 1077759757206);
- основными видами деятельности лица, подавшего возражение, является: торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями. Среди дополнительных видов деятельности значится: производство изделий из пластмасс, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий механическая, производство прочего электрического оборудования, производство машин и оборудования общего назначения, производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе торговля оптовая неспециализированная;
- лицо, подавшее возражение, начиная с сентября 2007 года и по настоящее время, ведет деятельность в сфере поставки и продажи печатного оборудования, аксессуаров и расходных материалов на рынке производства полиграфической продукции;
- сотрудником Виленским И.А. был приобретен домен «t-g.ru.» (дата регистрации домена 17.02.2004 г.). Начиная с 2007 года и по настоящее время лицом, подавшим возражение, используется домен «t-g.ru.» с целью распространения информации о продукции фирмы «Техно-Графика», а именно, широкоформатных принтеров,

фрезерно-гравировальных станков, лазерно-гравировальных станков, режущих плоттеров, каландровых термо-прессов, цифровых цветных принтеров, принтеров для печати пластиковых карт, текстильных принтеров, ламинаторов, расходных материалов к данному оборудованию и т.д.;

- начиная с сентября 2007 г. лицо, подавшее возражение, начало активное продвижение своих товаров и услуг на рынке;
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, неоднократно участвовало в различных профессиональных выставках, на которых представляло печатное оборудование с указанием обозначения «ТЕХНО-ГРАФИКА». Так, с 30 октября по 02 ноября 2007 года компания принимала участие в 15-ой юбилейной международной специализированной выставке «Реклама-2007» на ЦВК «Экспоцентр». С 04 по 07 декабря 2007 года компания принимала участие в 9-ой Международной специализированной выставке - ярмарке лесопродукции, машин, оборудования и материалов для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности;
- лицо, подавшее возражение, публиковало рекламные материалы в периодических печатных изданиях (журнал «Наружка»);
- лицом, подавшим возражение, заключались договоры поставки во многие регионы России. При поставке оборудования компания «ФИРМА ТЕХНО-ГРАФИКА» на упаковке размещало логотип, а именно, обозначение «ТЕХНО-ГРАФИКА»;
- компанией «РАМКОР» по заказу лица, подавшего возражение, разрабатывались рекламные материалы и фирменный стиль;
- представленные документы свидетельствуют о факте использования обозначения «ТЕХНО-ГРАФИКА» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в области поставки печатного оборудования, аксессуаров и расходных материалов на рынке производства полиграфической продукции. Нахождение на том же рынке тождественного товарного знака для потребителя является введением потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- обозначение «ТЕХНОГРАФИКА» стало известно посредством активного продвижения на рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака «ТЕХНОГРАФИКА», а также активно используется в настоящее время;
- обозначение «ТЕХНОГРАФИКА» и оспариваемый товарный знак сходны до степени смешения. Сфера деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя однородна, поскольку связана с печатным оборудованием.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 384137 в отношении товаров 07 класса МКТУ «аппараты полиграфические красочные; валики накатные красочные для печатных машин; валки прокатных станов; валы кривошипные, коленчатые; валы передаточные; конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; коробки для полиграфических матриц; матрицы полиграфические машины бумагоделательные; машины вибрационные промышленные; машины воздуходувные; машины для гофрирования, тиснения; машины для гравирования; машины для изготовления стереотипов; машины для печатания на металлических листах [пластинах]; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины заверточные; машины и устройства для переплетного дела промышленные; машины оплеточные; машины печатные; машины печатные ротационные; машины печатные типографские; машины пневматические; машины полиграфические наборные; машины правильные; машины упаковочные; машины фотонаборные; машины шрифтолитейные; машины этикетировочные; машины, прессы печатные; прессы типографские; прессы штамповочные [для горячей штамповки]; приводы [трансмиссии] для машин; самонаклады полиграфические [подающие устройства для брига]; формы литейные [детали машин]; формы печатные; цилиндры печатные; станки фрезерные; станки; станки для нарезания резьбы в глухом отверстии; машины воздуходувные; насосы воздушные; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы воздушные; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях», товаров 09 класса МКТУ «аппараты светокопировальные; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; принтеры; схемы печатные;

устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства, считающие штриховые коды, фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры, используемые в фотографии; «фотоглянцеватели», товаров 16 класса МКТУ «валики для пишущих машин; издания печатные; ленты копировальные для принтеров; литеры типографские цифровые; материалы графические печатные; машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование]; продукция печатная; проспекты; тушь; чернила; шрифты типографские», указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- свидетельство о регистрации ООО «Фирма Техно-Графика» - [1];
- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Фирма Техно-Графика» - [2];
- выписка из ЕГРЮЛ о создании ООО «Фирма Техно-Графика» - [3];
- устав ООО «Фирма Техно-Графика» - [4];
- договор аренды помещения ООО «Фирма Техно-Графика» - [5];
- справка о домене - [6];
- договор пользования доменом - [7];
- данные Интернет-ресурса архива сайта <https://web.archive.org/> - [8];
- справка от ЦБК «Экспоцентр» - [9];
- диплом об участии в выставке - [10];
- копия из архива сайта - [11];
- копии журнала «Наружка» - [12];
- копии договоров поставок с актами и спецификациями - [13];
- копии договора на разработку рекламной продукции с актами - [14].

Правообладателю в установленном порядке было направлено настоящее возражение, однако, отзыв по его мотивам правообладателем представлен не был. На заседании коллегии правообладатель отсутствовал. Невыявление любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела (пункт 4.3 Правил ППС).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 29.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.01.2008) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 384137, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Словесный элемент «ТЕХНОГРАФИКА» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В верхней части оспариваемого товарного знака выполнен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения шестеренки, в которую вписано изображение двух заглавных букв «Т» и «Г». Правовая охрана предоставлена оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09, 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, черный, синий, голубой, серый».

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть

подано заинтересованным лицом. В соответствии с положениями подпунктов 1-3 пункта 2 статьи 1513 Кодекса положения применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513).

Согласно представленным материалам [1-14] деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, с использованием обозначения «ТЕХНОГРАФИКА» за период 2007-2008 гг. в области поставок печатного оборудования, аксессуаров и расходных материалов на рынке производства полиграфической продукции. За период с 2008 по 2019 гг. каких-либо документов, иллюстрирующих ведение деятельности лицом, подавшим возражение, с использованием обозначения «ТЕХНОГРАФИКА» материалы возражения не содержат. Данные об окончании срока регистрации домена «t-g.ru» до 17.02.2020 [6] в отсутствие иных документов в части осуществления фактической деятельности под обозначением «ТЕХНОГРАФИКА» не свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражения, на дату подачи его подачи. Пункт 2 статьи 1513 Кодекса доказывание заинтересованности возлагает на лицо, подавшее возражение, имеющее серьезные намерения использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности. Таким образом, в распоряжение коллегии не представлены материалы, на основании которых на дату подачи возражения лицо, его подавшее, могло быть признано заинтересованным лицом при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 384137 в отношении испрашиваемых товаров 07, 09, 16 классов МКТУ. Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

Доводы возражения основаны на том, что в период 2007-2008 гг. лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность с использованием обозначения «ТЕХНОГРАФИКА» в области производства и поставки печатного оборудования, аксессуаров и расходных материалов на рынке полиграфической продукции. В возражении отмечено, что нахождение на одном и том же рынке обозначения

«ТЕХНОГРАФИКА» лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака является введением потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара/услуги может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров, либо их изготовителя не несёт.

Согласно документам [1-4] лицо, подавшее возражение было создано 05.09.2007 г. В соответствии с договором аренды помещения [5] лицо, подавшее возражение, взяло в аренду нежилое помещение по адресу: «Москва, ул. Павловская, д. 21, 1 этаж». Документы [6,7] касаются доменного имени «t-g.ru», в отношении которого лицо, подавшее возражение, является пользователем. Согласно договору [7] доменное имя «t-g.ru» должно было использоваться лицом, подавшим возражение, для работы Интернет-сайта по продвижению оборудования, аксессуаров и расходных материалов для полиграфии, а также в качестве информационно-рекламного ресурса. Согласно веб-архиву <https://web.archive.org/> [8] за период 2007-2008 гг. на сайте <http://www.t-g.ru/>, а также в журналах «НАРУЖКА», 2007 г. [12] присутствовали обозначения  и «ТЕХНО-Графика», а также размещалась информация о компании «Техно-Графика» как эксклюзивном дистрибуторе компании «ROC M.E.S.E.», производящей профессиональное фрезерно-гравировальное оборудование, печатные машины и иное оборудование марок «Woodpecker», «LaserLine», «List», «ME», «KingColor», «Skywalker-1000». Документы [9,10] касаются участия лица, подавшего возражение, в выставке «Реклама» (Экспоцентр, Москва), при этом не содержат каких-либо доказательств какие именно товары и под каким обозначением участвовали в выставке. Распечатка

[8] за 21.12.2007 касается демонстрации станка «Woodpecker» в выставке «Woodex 2007» в «Крокус-экспо». Договор от 10.09.2007 г. [14] касается разработки логотипа и фирменного стиля «ТЕХНОГРАФИКА», имеющего степень сходства, приближенную к тождеству с оспариваемым товарным знаком.

В соответствии с договорами [13] лицом, подавшим возражение, осуществлялись поставки разным лицам гравировально-фрезерных машин, станков, лазерно-гравировальных машин, плоттеров печатающих «Woodpecker», «LaserLine», «Skywalker», а также расходных к ним материалов. В накладных и иной сопроводительной документации к договорам поставок [13] рядом с наименованием оборудования упоминается обозначение «ТЕХНОГРАФИКА». Анализ договоров [13] показал, что поставки оборудования были единичные (количество: 1-2 единицы), при этом самая ранняя поставка относится сентябрю 2007 года, то есть за четыре месяца до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, поставки осуществлялись с незначительным географическим охватом: Москва, Заречный, Кунгур, Жуковский, Тула, Магнитогорск и Ижевск.

Таким образом, не представляется возможным прийти к выводу о том, что обозначение «ТЕХНОГРАФИКА» повлекло формирование у потребителей недостоверных ассоциаций в отношении изготовителя товаров 07, 09, 16 классов МКТУ. Мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака, объемов поставок оборудования, маркируемого обозначением «ТЕХНОГРАФИКА», длительности его использования материалы возражения не содержат.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 384137.