

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 13.04.2012, поданное ООО «А Три Вижн», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441384, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010701442/50 с приоритетом от 25.01.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.07.2011 за №441384 в отношении услуг 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «КЛАГЕНФУРТ», Россия (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак по свидетельству №441384 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из элементов «АЗ» и «VISION», между которыми расположен изобразительный элемент в виде окружности, разделенной на три сегмента.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441384, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием, право на которое возникло у компании

ООО «А Три Вижн» - 22.10.2009, т.е. ранее даты (25.01.2010) приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство обусловлено фонетическим тождеством элементов «А3 VISION» (оспариваемого товарного знака) и «А Три Вижн» (отличительной части фирменного наименования), при этом визуальные отличия между сравниваемыми обозначениями носят второстепенный характер, с точки зрения семантики обозначения не имеют смыслового значения;

- мнение лица, подавшего возражение, относительно сходства «А3 VISION» - «А Три Вижн» подтверждается решением Роспатента от 31.01.2012, касающимся товарного знака по свидетельству №429689;

- лицо, подавшее возражение оказывает услуги, однородные следующим услугам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации:

- 37 класс МКТУ - информация по вопросам ремонта; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок;

40 класс МКТУ - работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц];

42 класс МКТУ - дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики; экспертиза инженерно-техническая.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441384 недействительным в отношении указанных выше услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

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

- копия выписки из ЕГРЮЛ – ООО «А Три Вижн» – [1];

- распечатка с сайта www.fips.ru/. содержащая сведения о заявке №2010701442/50 – [2];

- распечатка с сайта fips.ru/ (решение Роспатента от 31.01.2012) – [3];
- копия Договора подряда №0911/1-134-1748/09-У от 01.12.2009 и Приложения к нему (спецификация, календарный план, техническое задание, платежные поручения, товарные накладные) – [4];
- копия Муниципального контракта №34 от 07.12.2009 на поставку и монтаж экспозиционного осветительного оборудования и Приложения к нему (спецификация, Акт приема-передачи товара, платежное поручение и товарная накладная) – [5];
- копия Договора №1001/1/3167 от 22.01.2010 и Приложения к нему (спецификация, Акт на выполнение работ-услуг, платежное поручение и товарная накладная) – [6];
- копия Дополнительного соглашения №3 от 08.04.2010 к Договору №1003/06 от 15.03.2010 и Приложения к нему (график выполнения работ, Акты на выполнение работ, услуг, платежное поручение) – [7];
- копия Дополнительного соглашения №7 от 30.08.2010 к Договору №1003/06 от 15.03.2010 и Приложения к нему (спецификация, техническое задание, календарный план, Акт сдачи-приемки оборудования, товарная накладная, платежное поручение) – [8];
- копия Договора подряда №1009/21/134-1193/10-У от 13.09.2010 и Приложения к нему (спецификация, календарный план, техническое задание, товарные накладные, Акт на выполнение работ, услуг, платежное поручение) – [9];
- копия Договора №1105/8 от 27.05.2011 и Приложения к нему (смета, Акт на выполнение работ, услуг, платежное поручение) – [10];
- копия Государственного контракта №1081-ЭА/11 от 27.06.2011 на поставку аудиовизуального и мультимедийного оборудования и Приложения к нему (спецификация, Акт приема-передачи товара, платежное поручение) – [11];
- распечатки с сайта лица, подавшего возражение www.a3v.ru/ – [12];
- информация о домене www.a3v.ru/ – [13].

На заседании коллегии, состоявшемся 15.06.2012, правообладатель представил ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, аргументируя его следующими доводами:

- на имя правообладателя зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом «ACTIVISION» по свидетельству №234850 с приоритетом от 20.01.2001, сходный с оспариваемым товарным знаком «A3 VISION» по свидетельству №441384;

- правообладатель считает, что лицу, подавшему возражение, необходимо представить дополнительные материалы, а именно обоснование неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку с учетом прав правообладателя на товарный знак «ACTIVISION» по свидетельству №234850;

- материалы возражения не содержат оригиналов приложений к Договорам, Контрактам, а также нотариально заверенной версии осмотра сайта www.a3v.ru/, кроме того, в Договорах не указана стоимость работ;

- правообладатель возражает против правовой охраны фирменного наименования лица, подавшего возражение, поскольку на имя правообладателя зарегистрирован товарный знак «ACTIVISION» по свидетельству №234850 с более ранним приоритетом, сходный с фирменным наименованием, в связи с чем им были поданы в Арбитражный суд г.Москвы Исковое заявление о защите своих прав и Ходатайство о принятии мер по обеспечению Иска.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия Искового заявления, поданного в Арбитражный суд г.Москвы исх.№3/6 от 13.06.2012 – [14];

- копия Ходатайства, поданного в Арбитражный суд г.Москвы исх.№4/6 от 13.06.2012 об обеспечении исковых требований о защите прав на товарные знаки №234850, №441384 – [15].

Для предоставления правообладателю дополнительного времени заседание коллегии было перенесено на 31.07.2012.

На заседании коллегии, состоявшемся 31.07.2012, правообладатель представил отзыв, в котором повторил доводы, изложенные в ходатайстве, представленном на заседании коллегии от 15.06.2012, а также повторно представил ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, поскольку Арбитражным судом не

закончено производство по исковому заявлению ООО «Клагенфурт». В удовлетворении данного ходатайства было отказано.

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №441384.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (25.01.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №441384 включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №441384 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из элементов «АЗ» и «VISION», выполненных оригинальным шрифтом, и расположенного между ними изобразительного элемента в виде окружности. Несмотря на оригинальное графическое исполнение шрифтовых единиц обозначение легко прочитывается.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

Анализ представленных материалов [1-13] показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, была представлена Выписка из ЕГРЮЛ [1], согласно которой следует, что право на фирменное наименование у ООО «А Три Вижн» возникло с момента его создания – 22.10.2009, то есть ранее даты приоритета 25.01.2010 оспариваемого товарного знака по свидетельству №441384.

При этом отличительная часть фирменного наименования (ООО «А Три Вижн») представляет собой обозначение «А Три Вижн». В соответствии с Уставом ООО «А Три Вижн» полное фирменное наименование Общества на английском языке «a3vision».

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные элементы «А Три Вижн» - «A3 VISION» сходны до степени смешения, поскольку совпадает количество слогов, звуков, состав звуков.

Отсутствие сведений о смысловом значении обозначения «А Три Вижн» не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции обозначений

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака «A3 VISION» и части фирменного наименования ООО «А Три Вижн».

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Из представленных Договора подряда [4] и Муниципального контракта [5] следует, что с 2009 ООО «А Три Вижн» осуществляло деятельность, связанную с

установкой и монтажом мультимедийного оборудования, осветительного оборудования, коммуникационных сетей. Исполнение Договора и Контракта подтверждается платежными поручениями и товарными накладными

Согласно пункту 2.3.3 Договора [4] ООО «А Три Вижн» при обнаружении в период гарантийного срока недостатков оборудования обязано устранить недостатки за свой счет.

Таким образом, представленные материалы [4-5] свидетельствует о том, что ООО «А Три Вижн» оказывало услуги «ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования» и 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу [третьих лиц]», которые совпадают с такими же услугами 37 класса МКТУ, приведенными в оспариваемой регистрации.

Другие представленные материалы не могут служить доказательством того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «А Три Вижн» оказывало услуги, в отношении которых подано возражение, поскольку датированы числом, более поздним, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака. Распечатки с сайта [12] не содержат указания на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, доказано осуществление хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием в отношении услуг, однородных части услуг 37 и 40 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является доказанным.

Что касается довода правообладателя о необходимости предоставления оригиналов материалов, приложенных к возражению и нотариально заверенного протокола осмотра сайта, то следует отметить, что осуществление делопроизводства в Палате по патентным спорам происходит в административном порядке (пункты 2, 3

статьи 1248 Кодекса), в связи с чем не требуются оригиналы представленных материалов. При этом коллегия исходит из добросовестности поведения сторон.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 13.04.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441384 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования» и услуг 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]».