

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 15.02.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Нева-Транзит», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 367995, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 367995 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.12.2008 по заявке № 2007717999 с приоритетом от 18.06.2007 в отношении товаров 11 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Газовая Компания», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «НЕВА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 15.02.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 4 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, так как лицо, подавшее возражение, было создано 07.07.1995 как юридическое лицо с фирменным наименованием ЗАО «Нева-Транзит» (на английском языке – Joint Stock Company «Neva-Tranzit»);
- 2) лицо, подавшее возражение, специализируется на разработке, производстве и реализации газовой техники, водораспределительного и санитарно-технического оборудования, бытового газового оборудования;
- 3) лицо, подавшее возражение, является администратором домена «neva-tranzit.ru» с 08.02.2007;
- 4) на сайте лица, подавшего возражение, рекламируется его продукция, а именно, устройства для освещения, нагрева, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарнотехнические, бытовое газовое оборудование и т.д.;
- 5) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;
- 6) словесный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит название объекта всемирного культурного наследия, включенного в список ЮНЕСКО под № 540-029, – «River Neva with Banks and Embankments» («Река Нева с берегами и набережными»).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- Выдержки из устава закрытого акционерного общества «НЕВА-ТРАНЗИТ» [1];
- Свидетельство ЕГРЮЛ [2];
- Материалы Centre Spb [3];
- Протокол №60-1-02 сертификационных испытаний в системе сертификации ГОСТ Р аппаратов водонагревательных проточных газовых бытовых ВПГ-ЮЕ (базовая модель), ВПГ-12Е марки «НЕВА-ТРАНЗИТ» [4];
- Сертификат соответствия № РОСС CN.AE44.A00067 [5];
- Лицензия на использование знака соответствия пожарной безопасности на нагреватели газовые водные-ВПГ-бЕ, ВПГ-ЮЕ [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.06.2013, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) словесный элемент «НЕВА» оспариваемого товарного знака не тождествен оригинальной части «НЕВА-ТРАНЗИТ» фирменного наименования лица, подавшего возражение, поскольку у них отсутствует совпадение во всех элементах;
- 2) материалы возражения не содержат каких-либо доказательств реального осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности в сегменте рынка по производству товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- 3) официальным наименованием объекта всемирного культурного наследия, включенного в список ЮНЕСКО под № 540-029, является «Река Нева с берегами и набережными», при этом данный объект подразделяется на «Мемориал «Невская битва» (№ 540-029a), «Островки» (№ 540-029b) и «Невский пяточок» (№ 540-029c), а словесный элемент «НЕВА» оспариваемого товарного знака является фантазийным;

- 4) существует ряд регистраций товарных знаков со словесным элементом «НЕВА» на имя разных лиц;
- 5) довод возражения о возможности введения в заблуждение потребителя при соотнесении оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, с учетом совпадения у них слов «НЕВА», не имеет документального подтверждения.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены распечатки сведений о товарных знаках со словесным элементом «НЕВА» [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.06.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 абзацами 1 и 2 пункта 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени

смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

С учетом даты подачи возражения (15.02.2013) следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «НЕВА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Слово «НЕВА» означает «Нева (река на северо-западе России)».

Однако, объектом всемирного культурного наследия, включенного в список ЮНЕСКО под № 540-029, является «Река Нева с берегами и набережными», который подразделяется, в свою очередь, на «Мемориал «Невская битва» (№ 540-029a), «Островки» (№ 540-029b) и «Невский пятачок» (№ 540-029c).

Таким образом, оспариваемый товарный знак порождает некоторые ассоциации с рекой Невой, как с географическим объектом (рекой), но не как с объектом культурного наследия (памятником).

Ввиду указанного отсутствуют основания для вывода о том, что оно тождественно или сходно до степени смешения с официальным наименованием объекта всемирного культурного наследия.

Кроме того, необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не были представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса какие-либо обоснования его заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку по основанию, предусмотренному именно пунктом 4 статьи 6 Закона. Так, например, лицо, подавшее возражение, не является лицом, уполномоченным давать согласие на регистрацию в качестве товарного знака того или иного обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с соответствующим объектом всемирного культурного наследия.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 4 статьи 6 Закона.

Поскольку словесный элемент «НЕВА» сам по себе не несет в себе какой-либо информации относительно товаров или лица, их производящего, а материалы возражения не содержат каких-либо доказательств порождения оспариваемым товарным знаком ассоциаций с лицом, подавшим возражение, то отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Из представленных лицом, подавшим возражение, учредительных документов [1-2] следует, что оно было зарегистрировано 07.07.1995 как

юридическое лицо с фирменным наименованием ЗАО «Нева-Транзит» (на английском языке – Joint Stock Company «Neva-Tranzit»). 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 указанное фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В состав оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, входит одно и то же слово «НЕВА», однако слово «НЕВА» в оспариваемом товарном знаке не является тождественным отличительной части «НЕВА-ТРАНЗИТ» фирменного наименования, поскольку наличие дефиса между словесными элементами оригинальной части фирменного наименования «НЕВА-ТРАНЗИТ» предполагает его неразделимость.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об осуществлении им реальной деятельности под этим фирменным наименованием в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров, однородных товарам оспариваемой регистрации товарного знака.

Так, выданные на имя лица, подавшего возражение, сертификаты соответствия, протоколы сертификационных испытаний и лицензия на использование знака соответствия пожарной безопасности [4, 5, 6] содержат только некоторые сведения о производимых по заказу лица, подавшего возражение, газовых водонагревателях.

При этом отсутствуют документы, которые подтверждали бы факты введения соответствующего товара в гражданский оборот и исполнения указанных договоров.

Довод возражения о том, что на сайте лица, подавшего возражение, рекламируется его продукция, не подтвержден документами.

Довод о наличии у лица, подавшего возражение, права на доменное имя «neva-tranzit.ru» не опровергает сделанных выводов, поскольку товарный знак и доменное имя являются разными объектами интеллектуальной собственности и регулируются разными правовыми институтами. К тому же, данный довод также не был подтвержден документами.

Ввиду изложенных обстоятельств коллегия палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак является тождественным в отношении однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

По результатам заседания коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение, поступившее 17.06.2013, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 367995.