

**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 05.10.2011, поданное ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333132, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005729939 с приоритетом от 02.11.2005 зарегистрирован 03.09.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №333132 на имя ООО «СтанкоИмпорт», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 07, 08, 20 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 27.01.2009 договора №РД0046147 об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало ООО «ШУШЕНСКОЕ», Москва.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СТАНКОИМПОРТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета, и изобразительный элемент в виде двух металлических деталей в форме незамкнутых звеньев цепи, представляющих собой скобы, одна из которых выполнена в черном цвете, а другая – в белом. Вся композиция выполнена на фоне красного квадрата.

Словесный элемент «СТАНКОИМПОРТ» включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

В возражении от 05.10.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 333132 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование «СТАНКОИМПОРТ» с 1930 года.

Фирменное наименование «СТАНКОИМПОРТ» было получено правопродшественником лица, подавшего возражение — Всесоюзным объединением «СТАНКОИМПОРТ», при его учреждении приказом Народного комиссариата внешней и внутренней торговли СССР от 16.10.1930 №1253. В дальнейшем это обозначение получило широкую известность в стране и за рубежом в сфере поставок (экспорт и импорт) технологического оборудования, в том числе станков и инструментов. Универсальное правопреемство лица, подавшего возражение, подтверждается его учредительными документами и Сертификатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

В возражении также отмечено, что обозначение «СТАНКОИМПОРТ» не является простым сложносочиненным словом, образованным путем слияния общепринятых технических терминов, указывающих на вид и назначение услуг (импорт станков), поскольку толкование смысла этого обозначения требует рассуждений и домысливания. При этом в результате длительного использования оно приобрело различительную способность и ассоциируется с Внешнеторговым объединением «СТАНКОИМПОРТ». Указанное подтверждается фактом регистрации на имя лица, подавшего возражение, товарного знака «СТАНКОИМПОРТ/STANKOIMPORT» ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ №412568. Таким образом, исключение словесного

обозначения «СТАНКОИМПОРТ» из правовой охраны товарного знака по свидетельству №333132 является нарушением пункта 1 статьи 6 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333132 недействительным.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОАО ВО «Станкоимпорт» [1];

- выписка из ЕГРЮЛ ОАО ВО «Станкоимпорт» [2];

- приказ по Народному комиссариату внешней и внутренней торговли СССР №1253 от 16 октября 1930 года об образовании Всесоюзного Объединения по импорту в СССР станков и инструментов под сокращенным наименованием «СТАНКОИМПОРТ»; Положение о Всесоюзном объединении по импорту станков и инструментов «СТАНКОИМПОРТ»; приказ Народного комиссара внешней торговли СССР №397 от 22.07.1936 «Об уставе В/О «Станкоимпорт»; устав Всесоюзного объединения по импорту станков и инструментов «СТАНКОИМПОРТ» [3];

- Сертификат Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 03.02.2010 [4];

- свидетельство на товарный знак №412568 и его распечатка с официального сайта ФИПС [5];

- титульные листы рекламных буклетов «СТАНКОИМПОРТУ – 50 лет», «СТАНКОИМПОРТ 70 лет», «STANKOIMPORT» [6];

- свидетельство о членстве в Союзе производителей нефтегазового оборудования [7];

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ШУШЕНСКОЕ» [8];

- распечатка с официального сайта ФИПС свидетельства №333132 [9];

- письмо ОАО ВО «Станкоимпорт» к ООО «ШУШЕНСКОЕ» [10];

- письмо Роспатента исх. №64-42ДЮ/0165 от 16.07.2008 [11];

- распечатка раздела 2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания опубликованных в «КонсультантПлюс» [12].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, являясь правообладателем товарного знака с более поздним приоритетом, осуществляет свою деятельность в области импорта и экспорта станков, которая не пересекается с интересами правообладателя оспариваемого товарного знака. При этом, поскольку оспариваемый товарный знак и товарный знак, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг, угроза их смешения отсутствует.

В отзыве также отмечено, что наименование «СТАНКОИМПОРТ» в настоящее время используется повсеместно в названиях компаний в различных регионах Российской Федерации, что подтверждено данными из сети Интернет.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- свидетельство на товарный знак №333132;
- договор на уступку товарного знака от 05.05.2008;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- сведения о компаниях, включающих в свое фирменное наименование обозначение «СТАНКОИМПОРТ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (02.11.2005) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 333132 включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 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, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При оценке товарного знака по свидетельству №333132 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона коллегией палаты по патентным спорам было установлено следующее. Так, анализ материалов заявки №2005729939 показал, что исключение словесного элемента «СТАНКОИМПОРТ» из правовой охраны товарного знака по свидетельству №333132 было обосновано тем, что на дату приоритета товарного знака слово «СТАНКОИМПОРТ» широко использовалось в составе фирменных наименований различных юридических лиц, в частности: ООО «СтанкоИмпорт», Москва, ОГРН 1037725051913, дата присвоения 07.10.2003; ООО «СТАНКОИМПОРТИНВЕСТ», Москва, ОГРН 1027705028020, дата присвоения 15.11.2002; ЗАО «СТАНКОИМПОРТ» Санкт-Петербург, ОГРН 1047855051353, дата присвоения 30.07.2004; ОАО «Станкоимпорт», Москва, ОГРН

1047796753355, дата присвоения 07.10.2004; ООО «СтанкоИмпорт», Москва, ОГРН 1067746071502, дата присвоения 18.01.2006 (указанные сведения получены экспертизой с официального сайта Федеральной налоговой службы по состоянию на 09.08.2007). На основании указанной выше информации был сделан вывод о том, что данный элемент не обладает различительной способностью и на него не может быть предоставлено исключительное право одному из субъектов хозяйственной деятельности.

Информация об юридических лицах, в состав фирменного наименования которых входит слово «СТАНКОИМПОРТ», содержится также в отзыве правообладателя. Напротив, лицом, подавшим возражение, не представлено никаких документов, опровергающих данные сведения или подтверждающих приобретение словом «СТАНКОИМПОРТ» различительной способности в связи с осуществляемой данным лицом деятельностью.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1512 Кодекса признание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак.

В товарном знаке по свидетельству №333132 словесному элементу «СТАНКОИМПОРТ» исключительное право предоставлено не было. Таким образом, вопрос о возможности включения данного элемента в объем правовой охраны не может быть решен в рамках рассмотрения спора о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

В отношении несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, коллегия отмечает следующее.

Согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ [2], на дату приоритета (02.11.2005) оспариваемого товарного знака у лица, подавшего возражение, уже существовало право на фирменное наименование «СТАНКОИМПОРТ», поскольку оно является правопреемником ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт», которое было зарегистрировано 14.01.2003, ОГРН 1037700021721.

Вместе с тем, выписка из ЕГРЮЛ [2] свидетельствует о том, что основными видами экономической деятельности лица, подавшего возражение, являются оптовая и розничная торговля, услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения, организация перевозок грузов, исследование конъюнктуры рынка, консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, рекламная деятельность, обучение (повышение квалификации) для специалистов. На основании указанного документа представляется возможным прийти к выводу, что лицо, подавшее возражение, в момент регистрации предполагало заниматься оказанием определенных услуг. При этом фактических данных, отражающих реальную деятельность ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт», материалы возражения не содержат. Кроме того, в объем правовой охраны оспариваемого знака по свидетельству №333132 услуги как таковые не входят.

В возражении указано, что право на фирменное наименование «СТАНКОИМПОРТ» у лица, подавшего возражение, возникло еще в 1930 году. В качестве документа, подтверждающего возникновение этого права, представлен Сертификат Торгово-промышленной палаты Российской Федерации [4], согласно которому ОАО «ВО Станкоимпорт» является универсальным правопреемником Всесоюзного объединения «Станкоимпорт», учрежденного в 1930 году.

Изучение приложенных к возражению учредительных документов показывает, что в них отсутствуют сведения о преобразовании Всесоюзного объединения «Станкоимпорт», учрежденного и действовавшего с 1930 по 1978 годы, во ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» (последнее впоследствии было преобразовано в ОАО ВО «Станкоимпорт»). Вместе с тем, следует отметить, что сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц подтверждаются учредительными документами юридических лиц, выпиской из ЕГРЮЛ или соответствующими нормативными документами. Поскольку Сертификат [4] к таковым не относится, он не может быть положен в основу вывода о легитимности указанного преобразования.

Кроме того, в уставе Всесоюзного объединения «Станкоимпорт» [3] указано, что его основной функцией являются операции по импорту товаров (станков и инструментов) в СССР, т.е. услуги, не подпадающие под перечень приведенных в свидетельстве №333132 товаров.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 05.10.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №333132.**