

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 № 349727, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 349727 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.05.2008 по заявке № 2007702398 с приоритетом от 02.02.2007 в отношении услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Газовая Компания», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «NEVA LUX», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского 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 и содержится информация о сервисном центре, осуществляющем установку проданного им оборудования и его гарантийный ремонт;
- 5) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, 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:

- учредительные документы лица, подавшего возражение [1];

- сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний на нагреватели газовые водные и зажигалки газовые разовые механические, лицензия на использование знака соответствия пожарной безопасности на нагреватели газовые водные [2];
- договоры о гарантийном ремонте изготавливаемых лицом, подавшим возражение, проточных газовых водонагревателей «Нева-Транзит» [3];
- сведения об объектах всемирного культурного наследия, включенных в список ЮНЕСКО [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.05.2013, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) словесный элемент «NEVA LUX» оспариваемого товарного знака не тождествен оригинальной части «Neva-Tranzit» 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 предоставлению услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- 3) поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака является фантазийным, то он сам по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение потребителя сведений об услугах или лице, оказывающем их;
- 4) 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 «NEVA», не имеет документального подтверждения;
- 5) 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 пятачок» (№ 540-029c), а словесный элемент «NEVA LUX» оспариваемого товарного знака представляет собой фантазийное словосочетание;

- б) существует ряд регистраций товарных знаков со словесным элементом «НЕВА» на имя разных лиц.

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» [5].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.02.2007) 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 комбинированное обозначение со словесным элементом «NEVA LUX», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Слово «NEVA» в переводе с английского языка означает «Нева (река на северо-западе России)», а слово «LUX» – «люкс (единица освещенности)» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). В переводе с латинского языка слово «LUX» означает «свет, освещение, сияние» (см. там же).

Таким образом, словосочетание «NEVA LUX» может быть переведено на русский язык, например, как «свет Невы», «невское сияние» и т.п., то есть является фантазийным.

Ввиду указанного отсутствуют основания для вывода о том, что оно воспроизводит официальное наименование объекта всемирного культурного наследия, включенного в список ЮНЕСКО под № 540-029, а именно, «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).

Словосочетание «NEVA LUX» в силу своего смыслового значения порождает некоторые ассоциации с рекой Невой, как с географическим объектом (рекой), но не как с объектом культурного наследия (памятником).

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 «NEVA LUX» сам по себе является фантазийным и, следовательно, не несет в себе какой-либо информации относительно услуг или лица, их оказывающего, 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, оказывающего услуги, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Из представленных лицом, подавшим возражение, учредительных документов [1] 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 «NEVA», однако словосочетание «NEVA LUX» в оспариваемом товарном знаке не является тождественным отличительной части «Neva-Tranzit» фирменного наименования.

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 услуг, однородных услугам оспариваемой регистрации товарного знака.

Так, выданные на имя лица, подавшего возражение, сертификаты соответствия, протоколы сертификационных испытаний и лицензия на использование знака соответствия пожарной безопасности [2] содержат только некоторые сведения о производимых по заказу лица, подавшего возражение, газовых водонагревателях, а договоры [3] – об осуществлении иными лицами по заказу лица, подавшего возражение, гарантийного ремонта изготовленных и проданных им газовых водонагревателей «Нева-Транзит».

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

Необходимо отметить, что указанная деятельность по производству товара и его реализации, а также по обеспечению гарантийного обслуживания этого (своего) товара, в любом случае, не является деятельностью по оказанию тех или иных услуг третьим лицам.

Довод возражения о том, что на сайте лица, подавшего возражение, рекламируется его продукция, не подтвержден документами. Однако следует отметить, что реклама (продвижение) своей продукции также не является оказываемой третьим лицам услугой.

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, а указанная в возражении дата возникновения домена (08.02.2007) относится к периоду позже даты (02.02.2007) приоритета оспариваемого товарного знака.

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 услуг 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 24.05.2013, 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 № 349727.