

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 30.07.2013, поданное компанией TT Thermotech Scandinavia AB, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 403131, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 403131 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.03.2010 по заявке № 2008734635 с приоритетом от 28.10.2008 в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 38, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Термотех-Трейд», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 403131 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Термотех», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.07.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем комбинированного товарного знака по свидетельству № 346216, зарегистрированного в

отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ и имеющего более ранний приоритет, со словесными элементами «Thermotech / Термотех»;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 346216 в отношении однородных товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ;
- 3) лицо, подавшее возражение, не выражало согласия на регистрацию оспариваемого сходного товарного знака;
- 4) оспариваемый товарный знак воспроизводит дизайн логотипа, созданного по заказу лица, подавшего возражение;
- 5) лицо, подавшее возражение, как обладатель исключительного права на соответствующий объект авторского права, не предоставляло разрешения на его использование правообладателем.

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

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.10.2013, был представлен отзыв от 23.10.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) противопоставленный товарный знак по свидетельству № 346216 был изначально зарегистрирован на имя ЗАО «ТермоТех Рус» (Санкт-Петербург), а лицо, подавшее возражение, стало владельцем данного товарного знака уже на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2010, об отчуждении исключительного права на него;
- 2) ЗАО «ТермоТех Рус», являвшимся на дату 25.11.2009 владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216, было выражено согласие на регистрацию оспариваемого товарного

знака на имя правообладателя в отношении всех указанных в заявке товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 25.11.2009, находящимся в материалах соответствующей заявки № 2008734635;

- 3) оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются тождественными, а предыдущий владелец противопоставленного товарного знака, выразивший согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака (ЗАО «ТермоТех Рус»), нынешний владелец противопоставленного товарного знака (лицо, подавшее возражение) и правообладатель оспариваемого товарного знака являются связанными («родственными») компаниями;
- 4) правообладатель оспариваемого товарного знака являлся также и обладателем лицензии на использование противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216 (лицензиатом) в соответствии с договором, зарегистрированным в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2009;
- 5) материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы как о факте самого существования авторского права на то или иное произведение, так и о наличии у лица, подавшего возражение, исключительного права на такое произведение.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.10.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Термотех», выполненным буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 28.10.2008 была предоставлена в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 346216 с приоритетом от 22.05.2006 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Thermotech / Термотех», выполненными буквами латинского и русского алфавитов. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, стало владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216 на основании

договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2010, об отчуждении исключительного права на него. В период, предшествовавший указанной дате, исключительное право на данный товарный знак принадлежало ЗАО «ТермоТех Рус», Санкт-Петербург.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе тождественных словесных элементов «Термотех» и графического элемента, то есть являются сходными.

Товары 11, 17 и услуги 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 11, 17 и услуги 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении указанных однородных товаров и услуг оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, что правообладателем оспариваемого товарного знака в отзыве от 23.10.2013 не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что ЗАО «ТермоТех Рус», являвшимся на дату 25.11.2009 владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216, было выражено согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя в отношении всех указанных в заявке товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 25.11.2009, представленным корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2009, и находящимся в материалах соответствующей заявки (далее – письмо [1]).

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что он совместно с предыдущим владельцем противопоставленного товарного знака (ЗАО «ТермоТех Рус»), выразившим согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака, и нынешним владельцем противопоставленного товарного знака (лицом, подавшим возражение) являются связанными («родственными») компаниями, подтверждается

письмом от 10.02.2011, оригинал которого находится в материалах заявки № 2010715686 (далее – письмо [2]).

Так, в данном письме, подписанном, в частности, управляющим директором компании TT Thermotech Scandinavia AB (то есть лица, подавшего возражение) г-ном Андерсом Андерссоном, было указано, что данная компания с 1996 года являлась головной компанией со 100% капиталом при учреждении в России ЗАО «ТермоТех Рус», которое, в свою очередь, является «родственником» ООО «Термотех-Трейд» (то есть правообладателя). Отмечено также, что указанные компании осуществляют совместные проекты и пользуются одним и тем же товарным знаком «Термотех» на территории России.

Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака, согласно сведениям о регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216, являлся еще и обладателем лицензии на использование данного противопоставленного товарного знака (лицензиатом) в соответствии с договором, зарегистрированным в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2009.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.10.2013, достоверность вышеприведенных документов и фактов представителем лица, подавшего возражение, никак не опровергалась.

На основании письма [1], принимая во внимание изложенные выше сведения и письмо [2], а также имеющиеся у сравниваемых знаков различия по графическому критерию сходства обозначений (разное количество слов и использование букв разных алфавитов), коллегия Палаты по патентным спорам в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 346216 препятствовал предоставлению правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что оспариваемая регистрация товарного знака нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на некий объект авторского права (дизайн логотипа), то следует отметить, что материалы возражения не содержат документов, которые свидетельствовали бы как о факте самого существования авторского права на то или иное конкретное произведение, так и о наличии у лица, подавшего возражение, исключительного права на такое произведение.

В свою очередь, правообладателем оспаривается утверждение лица, подавшего возражение, о принадлежности ему исключительного права на тот или иной логотип, воспроизводимый оспариваемым товарным знаком. Необходимо отметить, что разрешение споров по поводу принадлежности прав на какой-либо объект авторского права относится к компетенции суда.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для вывода о нарушении оспариваемой регистрацией товарного знака исключительного права лица, подавшего возражение, на то или иное произведение.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 403131.