

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2010, поданное Открытым акционерным обществом «СИБУР Холдинг», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №254697, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 04.09.2003 за №254697 по заявке №2002726976/50 с приоритетом от 13.11.2002 для услуг 37, 39, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Сибур-Петрокон», Москва (далее - правообладатель).

Указанный товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде изогнутой ленты, овала, вписанного через пробел в треугольник, верхняя часть которого рассечена стилизованным изображением листика, черешок которого пересекает изогнутую линию.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.11.2010, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №254697 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 и пунктов 1, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «СИБУР Холдинг» является правообладателем комбинированных товарных знаков по свидетельствам №192615 и №391433, включающих тождественный изобразительный элемент;

- с 1999 года группа компаний, входящих в холдинг, использует в своей деятельности комбинированный товарный знак, включающий наименование «СИБУР» и изобразительный элемент, тождественный оспариваемому товарному знаку;

- лицо, подавшее возражение, производит более четверти всех сжиженных углеводородных газов в России, до 49% разных синтетических каучуков, шестую часть всего российского полиэтилена, около трети всех шин, 16 % азотных удобрений, а также значительную часть других азотных удобрений;

- ОАО «СИБУР Холдинг» оказывает услуги, относящиеся к строительству, ремонту, техническому обслуживанию различного оборудования, транспортные услуги, различные научно-технические исследования и относящиеся к ним технические консультации и разработки;

- правовая охрана оспариваемого товарного знака действует в отношении названных услуг;

- лицо, подавшее возражение, вводит в гражданский оборот товары и оказывает услуги, маркированные тождественным оспариваемому товарным знаком обозначением, более 10 лет;

- изначально, компания ЗАО «Сибур-Петрокон», правообладатель оспариваемого товарного знака, была предприятием, входившим в холдинг;

- в 2002 году у ЗАО «Сибур Петрокон» сменился владелец и оно больше не является предприятием холдинга;

- изобразительный товарный знак в виде треугольника, внутрь которого вписана спиралеобразная фигура, из верхней части которой тянется листок, является знаком, который длительное время используется компанией ОАО «СИБУР Холдинг» на российском рынке, прекрасно известно российским потребителям, пользуется доверием и популярностью, а также символизирует собой качество и престиж;

- использование вышеуказанного товарного знака ЗАО «Сибур Петрокон» при оказании услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №254697, может вызвать ложные ассоциативные представления о компании, которая их оказывает;

- регистрация №254697 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку ранее на имя другого лица был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №192615, включающий тождественный словесный элемент;

- изобразительный элемент товарного знака по свидетельству №192615 был создан в рамках служебного произведения сотрудником правообладателя товарного знака;

- наличие ранее зарегистрированного товарного знака подтверждает то, что исключительные права на изобразительный элемент принадлежат лицу, подавшему возражение;

- таким образом, авторские права на изобразительный элемент оспариваемого товарного знака принадлежат ОАО «СИБУР Холдинг» и, следовательно, регистрация №254697 противоречит требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №254697 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- свидетельство №245697 [1];
- свидетельства №№192615, 391433 [2];

- материалы заявки №2009706845 [3];
- материалы заявки №2010728656 [4];
- материалы из Википедии о компании Сибур [5];
- распечатка с сайта компании Сибур <http://www.sibur.ru/> [6];
- договор о создании ЗАО «Сибур-Петрокон», уставные документы компании [7];
- документы по ЗАО «СИБУР-Газсервис» [8];
- документы, подтверждающие смену владельца ЗАО «Сибур-Петрокон» [9].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, а именно, в адреса правообладателя (ЗАО «Сибур-Петрокон», 117218, Москва, ул.Кржижановского, д. 16 и 117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14) и адрес представителя правообладателя (Центр «ИННОТЭК», Н.Н. Голубковой, 107023, ул. Б. Семеновская, д. 49, оф. 404), указанные в Госреестре и материалах заявки №2002726976/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 20.12.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.02.2011, с приложением копии заявления в адрес правообладателя.

Уведомление, направленное правообладателю по адресу: 117218, Москва, ул.Кржижановского, д. 16, корп. 1, было возвращено с отметкой почты «организация не найдена».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.02.2011, правообладатель отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки №2002726976/50 на регистрацию товарного знака (13.11.2002) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные Минюстом России 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 6 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене – по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, названия известных в

Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №254697 является изобразительным и представляет собой треугольник зеленого цвета, на фоне которого белым цветом выполнены овал, изогнутая линия и листок с черенком (часть листка имеет зеленый цвет). Сведения о регистрации товарного знака были опубликованы в официальном бюллетене 12.10.2003. Возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2010.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается, в частности, по пункту 1 статьи 7 Закона в связи с наличием ранее зарегистрированного на имя лица, подавшего возражения, товарного знака по свидетельству №192615 и по пункту 2 статьи 7 Закона, как созданного «в рамках служебного произведения сотрудником правообладателя».

Срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 28 Закона, для возможности оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству №254697 по пунктам 1, 2 статьи 7 Закона, истек. В этой связи возражение в данной части не подлежит удовлетворению.

Что касается довода возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №254697 требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то он признан коллегией палаты по патентным спорам неубедительным по следующим причинам.

Представленные материалы [5, 6] свидетельствуют о том, что ОАО «СИБУР Холдинг» и предприятия, входящие в состав холдинга, специализируются на переработке попутного нефтяного газа, производстве сжиженных углеводородных газов, синтетических каучуков, азотных удобрений, шин и других нефтехимических продуктов.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ - техническое обслуживание транспортных средств, станции обслуживания транспортных средств, в том числе топливо- заправочные станции, ремонт и чистка транспортных средств, смазка и антикоррозийная обработка транспортных средств, полирование и мытье транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, в том числе мытье автомобилей, восстановление двигателей, полностью или частично вышедших из строя, восстановление протектора на шинах, вулканизация (ремонт) покрышек, 39 классов МКТУ - услуги транспортные, перевозки грузовым автотранспортом, пассажирские перевозки, услуги водителей, услуги автостоянок, экспедирование, переноска грузов, погрузочно-разгрузочные работы, разгрузочные работы, упаковка и доставка товаров, расфасовка товаров, доставка пакетированных грузов, доставка товаров, заказанных по почте, хранение товаров, хранение товаров на складах, сдача в аренду складов, гаражей, крытых стоянок для транспортных средств, аренда мест стоянки автотранспорта, прокат транспортных средств, контейнеров для хранения товаров, бронирование транспортных средств, посредничество при перевозках, информация по вопросам перевозок и хранения товаров на складах и 42 класса МКТУ - исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], в том числе топливо-раздаточных станций, технические исследования, художественный дизайн, услуги в области промышленной эстетики, изучение технических проектов, экспертиза инженерно-техническая, инжиниринг, архитектура, разработка планов в области строительства, консультации по вопросам строительства, архитектуры.

Перечисленные услуги представляют собой виды деятельности, отличные от деятельности лица, подавшего возражение.

Документов, иллюстрирующих способность введения российских потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего перечисленные услуги 37, 39, 42 классов МКТУ, представлено не было. В этой связи данный довод признан необоснованным.

В жалобе от 03.03.2011, адресованной Руководителю Роспатента, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что на официальном сайте компании www.sibur.ru [6] размещена информация об оказании ОАО «СИБУР Холдинг» услуг третьим лицам, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №254697.

На указанном сайте содержится информация о том, что ОАО «СИБУР Холдинг» является лидером нефтехимии России с полным охватом отраслевого цикла: газопереработки, производства мономеров, пластиков, каучуков, минеральных удобрений, шин, резинотехнических изделий, пластмасс.

Вместе с тем, перечень оспариваемого товарного знака не содержит позиций, касающихся нефтехимии и газопереработки. Возможность смешения лиц, работающих в области нефтехимии и газопереработки, и лиц, оказывающих оспариваемые услуги 37, 39, 42 классов МКТУ, не подтверждена фактическими данными.

Относительно замечания лица, подавшего возражение, о том, что «для обеспечения условий полного и объективного рассмотрения дела коллегия могла перенести заседание на более поздний срок, обязав заявителя представить недостающие по мнению коллегии документы», следует отметить следующее.

К поданному возражению представляются материалы на усмотрение лица, его подавшего. При этом законодательно на коллессию палаты по патентным спорам не возложено право истребовать от лица, подавшее возражение, дополнительные материалы.

Напротив, в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий

охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Другие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Таким образом, указанное требование противоречит действующему законодательству, в связи с чем, не подлежит удовлетворению.

Что касается довода о том, что на дату проведения коллегии 07.02.2011 правовая охрана товарного знака по свидетельству №254697 не действовала, в связи с чем резолютивная часть решения коллегии вступает в противоречие с ранее принятым решением Роспатента, в соответствии с которым правовая охрана товарного знака по свидетельству №254697 досрочно полностью прекращена с 06.12.2010, следует отметить следующее.

На момент обращения лица, подавшего возражение, а именно 02.11.2010, правовая охрана товарного знака по свидетельству №254697 действовала. Исходя из того, что положениями статьи 1248 Кодекса предусмотрено право на защиту интеллектуальных прав, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарному знаку, коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным рассмотреть возражение по существу.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.11.2010.