

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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.02.2012, поданное Закрытым акционерным обществом «Е4-СибКОТЭС», г.Новосибирск, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 395172, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 04.08.2008 произведена 02.12.2009 на имя ЗАО «КОТЭС-Сибирь», г. Новосибирск, за № 395172 в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

Роспатентом 10.11.2010 за №РД0072256 был зарегистрирован договор об отчуждении товарного знака по свидетельству №395172, согласно которому новым правообладателем товарного знака стало – ЗАО «КОТЭС», г. Новосибирск. Затем на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 15.03.2011 за №РД0077875, исключительное право на данный товарный знак перешло к ООО «КОТЭС Актив», 630049, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 96/1 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 04.08.2018.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «КОТЭС», выполненным стандартным

шрифтом буквами русского алфавита. Буква «О» словесного элемента исполнена в виде изображения поперечного разреза кольцевой топки парогенератора, внутри которой размещены факелы горелок.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395172, в котором выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация указанного товарного знака произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- являясь владельцем фирменного наименования, право на которое возникло 21.08.1996 года, компания ЗАО «СибКОТЭС» начала использовать указанное обозначение значительно раньше, чем была подана заявка № 2008724789 на оспариваемый товарный знак;

- словесная часть «КОТЭС» представляет собой искусственное слово, не имеющее смыслового значения;

- исключительное право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты регистрации первоначального правообладателя (ЗАО «КОТЭС-Сибирь») оспариваемого товарного знака;

- изменение фирменного наименования лица, подавшего возражение, на ЗАО «Е4-СибКОТЭС» не имеет существенного значения, так как оригинальная часть «КОТЭС» включена в новое фирменное наименование;

- словесная часть оспариваемого товарного знака полностью тождественна части фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, являются однородными по отношению к основному виду деятельности лица,

подавшего возражение (деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование и др.);

- основным видом деятельности первоначального правообладателя являлась деятельность, аналогичная деятельности лица, подавшего возражение;

- компания ЗАО «Е4-СибКОТЭС» представляет собой одну из ведущих российских инжиниринговых компаний с устойчивой репутацией на рынке большой энергетики, имеет сеть филиалов в регионах РФ (г. Томск, г. Красноярск, г. Челябинск), а также филиал в Республике Казахстан;

- информация о деятельности лица, подавшего возражение, регулярно размещается в сети Интернет, а также в средствах массовой информации;

- с 27.06.2002 лицо, подавшее возражение, является владельцем доменного имени cotes.ru, фонетически тождественного оспариваемому товарному знаку, права на которое возникли у него ранее даты приоритета товарного знака;

- на внутреннем и внешнем рынке энергетики сложилось устойчивое мнение о том, что обозначение «КОТЭС» используется для идентификации услуг и товаров, соответственно оказываемых и производимых лицом, подавшим возражение;

- использование обозначения «КОТЭС» в качестве средства индивидуализации услуг и товаров неизбежно влечет к ассоциированию данных услуг и товаров с деятельностью лица, подавшего возражение, что противоречит статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой запрещаются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении организаций.

К возражению приложены следующие материалы:

- заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в Российской Федерации [1];

- информация о патенте на изобретение №658358 [2];

- приказы (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №47-к от 10.03.2009, №25-к от 29.01.2010, №144-к от 03.06.2011 [3];

- документы об использовании товарного знака лицом, подавшим возражение [4];

- список публикаций в СМИ с приложением копий [5];

- регистрационные документы ЗАО «Е4-СибКОТЭС» [6];

- выписка из ЕГРЮЛ о ЗАО «Е4-СибКОТЭС» №3204 от 19.10.2011 [7];

- Устав ЗАО «Е4-СибКОТЭС» [8];

- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата №09-07/12359н от 16.08.2011 [9];

- сводная таблица объектов выполнения работ (оказания услуг) на территории Российской Федерации с приложением копий договоров и документов, подтверждающих их исполнение [10];

- сводная таблица зарубежных объектов выполнения работ (оказания услуг) с приложением копий договоров и документов, подтверждающих их исполнение [11];

- бухгалтерская отчетность ЗАО «Е4-СибКОТЭС» [12];

- уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика №34843 от 06.10.2011 [13];

- дипломы и декларации качества [14];

- список публикаций СМИ с приложением копий [15];

- справка ООО «Гарант-Парк-Телеком» от 10.03.2011 [16];
- список писем контрагентов заявителя (с приложением копий) [17];
- список публикаций в СМИ с приложением копий [18];
- референция ЗАО «Е4-СибКОТЭС» [19];
- рекламный буклет ЗАО «Е4-СибКОТЭС» [20];
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая информацию об ООО «Котэс Актив» №105310В/2011 от 20.10.2011 [21].

На основании изложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 395172 недействительным в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №395172, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв от 27.03.2012, в котором изложил следующее мнение:

- словесный элемент «КОТЭС» товарного знака по свидетельству №395172 представляет собой единое слово, состоящее из пяти букв и двух слогов, ударение в котором падает на слог – [тэс];
- в то время, как индивидуализирующая часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, состоит из частей «Е4» и «СибКОТЭС», девяти букв, одной цифры, трех слогов;
- также отсутствует графическое сходство элементов, в связи с тем, что словесный элемент «КОТЭС» выполнен в оспариваемом товарном знаке оригинальным шрифтом;

- сопоставляемые элементы являются фантазийными, поэтому семантическое сходство не может быть установлено;

- в силу отсутствия фонетического и графического сходства оспариваемый товарный знак не является сходным с фирменным наименованием ЗАО «Е4-СибКОТЭС»;

- автором фантазийного обозначения «КОТЭС», зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству № 395172, является Серант Феликс Анатольевич (1939 года рождения) - основатель группы компаний «КОТЭС», что удостоверяется его письменным подтверждением авторского права на произведение «КОТЭС»;

- по инициативе Серанта Феликса Анатольевича 13 октября 1992 года была создана организация с фирменным наименованием АОЗТ «КОТЭС», одним из акционеров и генеральным директором которой он являлся;

- слово «КОТЭС» было положено в основу серии товарных знаков «КОТЭС» свидетельства №№ 336352, 395172, 289938, 395173;

- ЗАО «Е4-СибКОТЭС» (прежнее фирменное наименование - ЗАО «СибКОТЭС») использует объект авторского права, произведение «КОТЭС», без заключения договора с автором произведения (Серантом Ф. А.), то есть без его разрешения;

- регистрация оспариваемого товарного знака «КОТЭС» по свидетельству №395172 и других товарных знаков «КОТЭС» (свидетельства №№ 289938, 336352, 395173) на имя ЗАО «КОТЭС-Сибирь» была осуществлена с согласия ЗАО «СибКОТЭС»;

- на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак акционеры ЗАО «СибКОТЭС» и ЗАО «КОТЭС-Сибирь» (первоначальный правообладатель)

частично совпадали, а руководителями ЗАО «СибКОТЭС» и ЗАО «КОТЭС-Сибирь» были сын - Серант Дмитрий Феликсович и отец - Серант Феликс Анатольевич;

- в связи с этим можно утверждать, что ЗАО «СибКОТЭС» знало о подаче заявки на регистрацию обозначения «КОТЭС» в качестве товарного знака и не возражало против такой регистрации на имя ЗАО «КОТЭС-Сибирь»;

- факт согласия ЗАО «СибКОТЭС» на регистрацию товарного знака «КОТЭС» на имя ЗАО «КОТЭС-Сибирь» также подтверждается тем, что 31 мая 2005 года был подписан лицензионный договор на использование другого товарного знака «КОТЭС» по свидетельству №289938 между ЗАО «КОТЭС-Сибирь» (правообладатель) и ЗАО «СибКОТЭС» (лицензиат);

- несмотря на то, что лицензионный договор не был зарегистрирован, ЗАО «СибКОТЭС» использовало товарный знак «КОТЭС» по свидетельству № 289938, что подтверждается публикациями в средствах массовой информации;

- кроме того, у ЗАО «КОТЭС-Сибирь» и ЗАО «СибКОТЭС», а в последующем ЗАО «Е4-СибКОТЭС» были совместные проекты, что подтверждается актами выполненных работ, коммерческим предложением от ЗАО «СибКОТЭС»;

- на сегодняшний день на рынке существуют две самостоятельные группы компаний: «группа КОТЭС», которая использует для индивидуализации своей деятельности обозначение «КОТЭС», и «группа Е4», которая в своей деятельности не использует обозначение «КОТЭС», а использует обозначение «Е4»;

- 17 марта 2009 года в соответствии с решением общего собрания акционеров принято решение об изменении фирменного наименования ЗАО «СибКОТЭС» на ЗАО «Е4-СибКОТЭС» - в рамках консолидации холдинга ОАО «Группа Е4» под единым товарным знаком «Е4», что заявляется на сайте ЗАО «Е4-СибКОТЭС», и таким образом, в ЗАО «СибКОТЭС» изменилось руководство и компания перестала входить в группу компаний «КОТЭС», стала входить в группу компаний «Е4»;

- в Группу «КОТЭС» входят следующие компании: ЗАО «КОТЭС-Сибирь», ЗАО «КОТЭС», ООО «КОТЭС Актив», ЗАО «ЗиО-КОТЭС», ТОО «КОТЭС КАЗАХСТАН», при этом единственным учредителем ООО «КОТЭС Актив» (правообладателем товарного знака по свидетельству №395172) в настоящее время является Серант Дмитрий Феликсович - сын автора обозначения «КОТЭС»;

- Группа компаний «КОТЭС» выполняет крупные энергетические проекты, в том числе работы по Экибастузской ГРЭС-1, Экибастузской ГРЭС-2, Рефтинской ГРЭС, Карагандинской ТЭЦ-3, Астанинской ТЭЦ-2, Улан-Уданской ТЭЦ-1, ТЭС Углевик (Босния и Герцеговина), ТЭС Костолац-А (Сербия), Благовещенской ТЭЦ, ПГУ 600 Мвт в Москве, ТЭС Озерного ГОКа (Республика Бурятия), крупные проекты в Уральском регионе, в Архангельской области и других областях;

- компании Группы «КОТЭС» имеют допуски на выполнение проектных и строительных работ СРО НП «МОПОСС» и СРО НП «Первая Национальная Организация Строителей», сертификат на соответствие стандарту ISO 9001-2008 Швейцарской аудиторской компании SGS и другие разрешающие документы;

- Группа компаний «КОТЭС» активно использует в своей деятельности оспариваемый товарный знак со словесным элементом «КОТЭС» по свидетельству №395172, а также другие товарные знаки «КОТЭС» по свидетельствам №№ 336352, 395173, 289938, в частности, на сайтах компаний в сети Интернет, в публикациях, на официальных бланках;

- при проведении поиска в поисковой системе «Google» по обозначению «КОТЭС» большая часть ссылок относится к группе компаний «КОТЭС», что свидетельствует о том, что обозначение «КОТЭС» индивидуализирует именно Группу «КОТЭС»;

- в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг ЗАО «Е4-СибКОТЭС» использует обозначение «Е4», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельствам №№ 355539, 326307, 326306 и в сети Интернет

подчеркивается принадлежность компании ЗАО «Е4-СибКОТЭС» инжиниринговому холдингу ОАО «Группа Е4»;

- связи с этим действия ЗАО «Е4-СибКОТЭС» по подаче возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «КОТЭС» по свидетельству №395172 при отсутствии намерения использования обозначения «КОТЭС» могут быть рассмотрены как злоупотребление правом;

- Серант Ф.А., Серант Д.Ф. и те сотрудники, которые работали в компании ЗАО «СибКОТЭС» и способствовали приобретению известности обозначения «КОТЭС», на данный момент работают в ЗАО «КОТЭС» и ЗАО «ЗиО-КОТЭС», которые входят в Группу «КОТЭС» и именно с «Группой КОТЭС» в целом потребители ассоциируют обозначение «КОТЭС».

В обоснование своей позиции правообладателем представлены следующие материалы:

- Письменное подтверждение авторского права на произведение «КОТЭС» Серанта Ф.А. от 30.01.2012 г. [22];

- Протокол № 1 от 22.09.1992 года о создании АОЗТ «КОТЭС» и назначении Генерального директора Серанта Ф.А. [23];

- Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия АОЗТ «КОТЭС» № 1768 от 13.10.1992 г. [24];

- Устав АОЗТ «КОТЭС» [25];

- Список физических акционеров АО «КОТЭС» от предприятия «Сибтехэнерго», «Подольского машиностроительного завода», ВО «Технопромэкспорт» [26];

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации ЗАО «КОТЭС» на основании решения суда [27];

- письменные подтверждения авторства Серанта Феликса Анатольевича на обозначение «КОТЭС» [28];

- страницы интернет-сайта ЗАО «Е4-СибКОТЭС», Сибирской Энергетической Ассоциации, БЕЗФОРМАТА.RU [29];

- Протокол № 1 учредительного собрания по созданию ЗАО «СибКОТЭС» от 30.04.1996 о создании ЗАО «СибКОТЭС» и назначении Генерального директора Серанта Ф.А. [30];

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ЗАО «СибКОТЭС» № 6561 от 21.08.1996 г. [31];

- Договор учредителей о создании ЗАО «СибКОТЭС» от 30.04.1996 [32];

- Список физических лиц акционеров ЗАО «СибКОТЭС» [33];

- Выписка из Протокола ЗАО «СибКОТЭС» № 1 от 22.06.2005 г. о назначении Генерального директора Серанта Д.Ф. [34];

- Выписка из Протокола № 6 от 28.11.2006 г. внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КОТЭС-Сибирь» от 28.11.2006 г. о назначении директора Серанта Ф.А. [35];

- Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «КОТЭС-Сибирь» от 09.04.2003г. [36];

- Выписка из ЕГРЮЛ от 09.01.2007 г. о ЗАО «КОТЭС-Сибирь» [37];

- Письменное подтверждение согласия на регистрацию обозначения «КОТЭС» в качестве товарного знака от 30.01.2012 г. [38];

- технические предложения на проведение работ 1995, 1996, 1993, 1997 [39];
- акты приема-передачи выполненных работ [40];
- исходящие и входящие письма ЗАО «КОТЭС-Сибирь» по разработке проектной документации [41];
- буклеты ЗАО «КОТЭС-Сибирь» [42];
- лицензионный договор на использование товарного знака «КОТЭС» (свидетельство №289938) от 31.05.2005 [43];
- Акты выполненных работ между ЗАО «КОТЭС-Сибирь» и ЗАО «СибКОТЭС», ЗАО «Е4-СибКОТЭС» № 1 от 30.04.2008 г., № 2 от 30.06.2008 г., № 3 от 26.12.2008 г., № 1 от 30.03.2009 г. [44];
- коммерческое предложение от ЗАО «СибКОТЭС» от 05.07.2007 №02-10/3066 [45];
- страницы интернет-сайта ЗАО «Е4-СибКОТЭС» [46];
- письмо ЗАО «Е4-СибКОТЭС» о переименовании [47];
- письменные подтверждения руководителей компаний Группы «КОТЭС» о принадлежности к Группе «КОТЭС» [48];
- сведения о работах/проектах, выполненных ЗАО «КОТЭС», ЗАО «ЗиО-КОТЭС» от 30.12.2012, референц-лист компании «КОТЭС» 2002-2006 г. [49];
- перечень разрешающих документов на выполнение работ ЗАО «КОТЭС» [50];
- страницы интернет-сайтов ЗАО «КОТЭС», ЗАО «КОТЭС-Сибирь» [51];
- страницы поискового ресурса Google по запросу «КОТЭС» [52];

- список публикаций в средствах массовой информации с приложением копий [53];

- диплом кандидата технических наук Серанта Ф.А. от 15.05.1973 [54];

- диплом доктора технических наук Серанта Ф.А. от 14.04.2000 [55];

- диплом лауреата премии Правительства Российской Федерации от 16.01.1996 [56];

- Приказ о присвоении почетного звания «Почетный энергетик», удостоверение к почетному званию «ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК» Серанта Ф.А. от 20.04.2009; Удостоверение № 2552 о награждении Серанта Ф.А. нагрудным знаком «Заслуженный работник «ЕЭС России» [57];

- Список патентов на изобретения и полезные модели, автором которых является Серант Ф.А. [58];

- Сертификат участника тренинга «Основы управления проектами» Серанта Д.Ф. [59];

- Сертификат участника курса «Project Management Basics» Серанта Д.Ф. [60];

- Сведения о сотрудниках ЗАО «КОТЭС», ЗАО «ЗиО-КОТЭС» по состоянию на 30.01.2012 г. [61];

- Список отзывов и рекомендательных писем контрагентов компаний «Группы КОТЭС» с приложением копий [62].

На основании изложенных доводов и с учетом материалов [22] – [62] правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 22.02.2012 и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №395172.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с позицией правообладателя, изложило следующее мнение:

- исходя из пункта 8 статьи 1483 Кодекса для учета прав на фирменное наименование юридического лица, необходимым и достаточным является хотя бы частичное совпадение фирменного наименования (части фирменного наименования) и товарного знака;

- наименование «Е4-СибКОТЭС» состоит из нескольких частей, из которых именно обозначение «КОТЭС», выполненное заглавными буквами, является идентификационным («сильным») элементом оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- следовательно, словесная часть оспариваемого товарного знака и идентифицирующая часть фирменного наименования ЗАО «Е4-СибКОТЭС» тождественны друг другу;

- наличие сходства товарного знака и части фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета, является основанием для признания недействительной правовой охраны товарного знака;

- в Письменном подтверждении авторского права на произведение и Письменных подтверждениях иных лиц указывается, что Серант Ф.А. является автором идеи по созданию компании по проектированию, наладке и испытаниям котельного оборудования с наименованием «КОТЭС», однако в пункте 5 статьи 1259 Кодекса прямо указано, что авторские права не распространяются на идеи, в связи с чем указанная идея не подлежит правовой охране в качестве объекта авторского права;

- обозначение «КОТЭС» не может быть признано произведением, так как произведение как результат творческой деятельности должно обладать признаком оригинальности достигаемого автором творческого результата, то есть должна

отсутствовать объективная возможность его самостоятельного повторения другими авторами;

- обозначение «КОТЭС» приобрело семантическую наполненность только как часть фирменного наименования, как коммерческое обозначение, идентифицирующее лицо, подавшего возражение;

- данное обозначение получило правовую охрану в качестве части фирменного наименования лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- факт того, что АОЗТ «КОТЭС» было зарегистрировано ранее, чем лицо, подавшее возражение, не имеет юридического значения, так как на настоящий момент в соответствии с Решением Арбитражного суда Московской области по Делу №А41-К1-18652/03 от 27.11.2003 было ликвидировано;

- на настоящий момент лицо, подавшее возражение, является юридическим лицом, с наиболее ранней датой регистрации по сравнению со всеми иными организациями, использующими в своем наименовании обозначение «КОТЭС»;

- ни со стороны настоящего правообладателя, ни со стороны первоначального правообладателя соответствующие одобрения на регистрацию обозначения «КОТЭС» в качестве товарного знака получены не были;

- решение о регистрации оспариваемого товарного знака на имя первоначального правообладателя было принято единолично Серантом Д.Ф. и Серантом Ф.А. без одобрения соответствующего наблюдательного органа, то есть не была учтена воля акционеров;

- лицензионный договор, на который ссылается правообладатель, не был зарегистрирован в установленном порядке и не был одобрен наблюдательным органом лица, подавшего возражение;

- таким образом, подписание соответствующего договора, также как и согласие на регистрацию товарного знака, явилось проявлением личного волеизъявления Серанта Ф.А. и повлекло за собой нарушение законных интересов и прав лица, подавшего возражение;

- действия по прекращению использования ЗАО «Е4-СибКОТЭС» оспариваемого товарного знака были направлены исключительно на противодействие складывающейся на рынке энергетических услуг ситуации смещения деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака;

- широкая известность товарного знака была достигнута благодаря деятельности лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- сведения о зарегистрированных лицах из реестра владельца именных ценных бумаг по состоянию на 15.06.2007, 31.10.2008, 03.04.2009 [63];

- распечатка страницы google по запросу сообщения ОАО «Группа Е4» [64];

- справка по среднесписочной численности ЗАО «Е4-СибКОТЭС» [65].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 22.02.2012, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными по следующим причинам.

С учетом даты (04.08.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №395172 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 395172 представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийный словесный элемент «КОТЭС», выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Словесный элемент расположен на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника синего цвета. Между буквами «К» и «Т» в слове выполнен оригинальный изобразительный элемент в виде восьмиугольной фигуры с двумя красными контурами и центральной частью синего цвета. Между контурами выполнено восемь изобразительных элементов красного цвета неправильной формы, ассоциирующихся с языками пламени. В целом изобразительный элемент

воспринимается в качестве буквы «О». Товарный знак зарегистрирован в красном, синем, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ – «изображения графические, чертежи». Правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №395172 в настоящее время является ООО «КОТЭС Актив». Предыдущими правообладателями оспариваемого товарного знака являлись ЗАО «КОТЭС-Сибирь» и ЗАО «КОТЭС».

Возражение от 22.02.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395172 в отношении товаров 16 класса МКТУ подано ЗАО «Е4-СибКОТЭС».

Данное возражение основывается на несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, которым установлено ограничение на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации фирменным наименованием, права на которое возникли у иного лица ранее даты приоритета товарного знака.

Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса при столкновении различных тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения), которые в результате тождества или сходства могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Согласно пункту С (1) статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция), чтобы определить, может ли быть знак предметом

охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства лицо, подавшее возражение, противопоставляет исключительное право на фирменное наименование ЗАО «СибКОТЭС», возникшее, как усматривается из документов [6-8], 21.08.1996, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №395172 (04.08.2008). В дальнейшем данное лицо было переименовано на ЗАО «Е4-СибКОТЭС» (наименование лица, подавшего возражение, в настоящее время). При этом, согласно доводам возражения, вхождение в состав противопоставляемого фирменного наименования и оспариваемого товарного знака элемента «КОТЭС» приводит к введению потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Сопоставление собственно наименования юридического лица, подавшего возражение, и словесной составляющей оспариваемого комбинированного товарного знака показало, что они, действительно, содержат фонетически тождественный элемент «КОТЭС». Однако наличие данного факта является недостаточным для установления преимущества противопоставленного фирменного наименования по следующим причинам.

Анализ представленных правообладателем документов показал, что до даты (04.08.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №395172 обозначение «КОТЭС» было включено в состав фирменного наименования не только лица, подавшего возражение, но и иных юридических лиц:

- АОЗТ «КОТЭС» (было зарегистрировано в качестве юридического лица 13.10.1992, то есть ранее регистрации в качестве юридического лица ЗАО «СибКОТЭС»/ЗАО«Е4-СибКОТЭС» - лица, подавшего возражение);

- ЗАО «КОТЭС-М» (зарегистрировано в качестве юридического лица 18.12.1996);

- ЗАО «КОТЭС-Сибирь» (зарегистрировано в качестве юридического лица 09.04.2003 и являлось первым правообладателем товарного знака по свидетельству №395173);

- ООО «КОТЭС-Тюмень» (зарегистрировано в качестве юридического лица 24.04.2003);

- ЗАО «КОТЭС» (зарегистрировано в качестве юридического лица 04.04.2003 и являлось вторым правообладателем товарного знака по свидетельству №395173).

Все перечисленные компании входят в группу компаний «КОТЭС» [48] и на протяжении длительного времени используют обозначение «КОТЭС» для индивидуализации инжиниринговых услуг (инжиниринг - услуги инженерно консультационного плана или соответствующие работы, которые имеют исследовательский, проектно-конструкторский или расчетно-аналитический характер www.stanki-alfaprom.ru/).

ЗАО «Е4-СибКОТЭС» также является инжиниринговой компанией, оказывающей услуги в энергетической отрасли, в том числе, по проектированию различных объектов [4-5; 10-11; 14-20].

Данные услуги соотносятся с товарами 16 класса МКТУ оспариваемой регистрации №395172, поскольку изображения графические и чертежи являются результатом проектирования.

Таким образом, упомянутая выше группа компаний использует тождественный индивидуализирующий элемент «КОТЭС» и оказывает тот же вид услуг, что и лицо, подавшее возражение.

После 2008 года в группу компаний «КОТЭС» вошли ЗАО «ЗиО-КОТЭС», ТОО «КОТЭС-КАЗАХСТАН», ООО «КОТЭС Актив» (настоящий правообладатель товарного знака по свидетельству №395172).

Из представленных правообладателем документов усматривается, что наиболее ранее по дате создания юридическое лицо АОЗТ «КОТЭС» возникло в 1992 году по инициативе Серанта Феликса Анатольевича в качестве компании по проектированию, наладке и испытаниям энергетического оборудования.

Серант Феликс Анатольевич является автором фантазийного словесного элемента «КОТЭС» (о чем свидетельствуют письменные подтверждения как самого Ф.А. Серанта, так и иных лиц [22; 28]). В соответствии со статьей 1257 Кодекса лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. Лицо, подавшее возражение, в рамках рассмотрения возражения никоим образом не опровергло авторство Серанта Феликса Анатольевича на искусственно созданный оригинальный словесный элемент «КОТЭС». При этом решение спора относительно того, может ли само слово быть предметом авторских прав, выходит за рамки компетенции палаты по патентным спорам.

В дальнейшем указанный словесный элемент с согласия автора был включен в состав оригинальной части фирменных наименований всех юридических лиц, входящих в группу компаний «КОТЭС», и зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №395172 [38].

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение - ЗАО «СибКОТЭС» до 2006 года также являлось участником группы компаний «КОТЭС». При этом все юридические лица, относящиеся к группе компаний «КОТЭС», создавались и функционировали на рынке энергетических услуг при участии Серанта Феликса Анатольевича и его сына – Серанта Дмитрия Феликсовича (данные лица выступали в качестве учредителей и/либо генеральных директоров) [23-26; 30-37].

За длительный период существования группы компаний «КОТЭС» был выполнен ряд крупных энергетических проектов по модернизации и созданию нового котельного оборудования в России, Турции, Польше, Югославии, Румынии, Македонии, Индии, Китае, Казахстане. При оказании соответствующих услуг и

позиционировании себя на рынке данная группа компаний использовала комбинированное обозначение со словесным элементом «КОТЭС», соответствующее товарному знаку по свидетельству №395172 [39-42; 49-53].

В связи с активной и продолжительной деятельностью группы компаний «КОТЭС» в области инжиниринга с использованием обозначения «КОТЭС» оно ассоциируется у потребителей, прежде всего, с группой компаний и её основателем - Серантом Феликсом Анатольевичем.

В настоящее время правообладателем оспариваемого товарного знака является один из участников группы компаний «КОТЭС» - ООО «КОТЭС Актив» с единственным учредителем – Серантом Дмитрием Феликсовичем.

Что касается деятельности лица, подавшего возражение, то с момента выхода ЗАО «Е4-СибКОТЭС» из состава группы компаний «КОТЭС», оно стало использовать в качестве основного индивидуализирующего элемента своей деятельности обозначение «Е4».

В рамках рассматриваемого возражения следует учитывать специфику области деятельности участников спора. Поскольку инжиниринговые услуги в области энергетики относятся к дорогостоящим работам, заказчиками которых являются специализированные юридические лица (энергетические предприятия), потребители данных услуг внимательно относятся к выбору исполнителя услуг и, как правило, они хорошо осведомлены о всех компаниях, оказывающих данные услуги в определенном регионе.

Оценив в целом все фактические обстоятельства спора, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для вывода о том, что в результате сходства сопоставляемых в возражении средств индивидуализации (комбинированного товарного знака со словесным элементом «КОТЭС» по свидетельству №395172 и фирменного наименования лица, подавшего возражение - ЗАО «Е4-СибКОТЭС») потребители (специализированные предприятия) могут быть

введены в заблуждение относительно реального изготовителя товаров 16 класса МКТУ «изображения графические, чертежи».

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №395172 в связи с наличием «старших» прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.02.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 395172.