

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2014 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Группа компаний «Энерголаб», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 474068, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 06.11.2012 по заявке № 2011718896 с приоритетом от 16.06.2011 за № 474068 на имя Степанцова Дмитрия Валерьевича, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 09, 20 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭНЕРГОЛАБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 12.02.2014 возражении выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 474068 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных законодательством, а именно подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, пункта 8 статьи 1483 Кодекса, статьи 10 Кодекса, статьи 10-bis Парижской конвенции, статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Доводы возражения сводятся к тому, что обозначение «ЭНЕРГОЛАБ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 474068 использовалось в гражданском обороте для маркировки товаров и в качестве коммерческого обозначения разными лицами, в частности, лицом, подавшим возражение, ЗАО «Спецкомплектресурс 2001» (ОГРН 1025000926081, 1047796507560, 1117746259652), ООО «Газрегионстрой», ООО «Энергосбережение», ООО «ЛПСервис», ЗАО «Процесс и контроль», ООО «Энерголаб» (ОГРН 1125017003803) и др., в связи с чем обозначение «ЭНЕРГОЛАБ» является общепринятым термином, следовательно, не соответствует подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и не обладает различительной способностью, вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Также в возражении приведены сведения об актах судебного и антимонопольного органов, на основе которых лицом, подавшим возражение, сформулирован вывод о широком использовании обозначения «ЭНЕРГОЛАБ» различными лицами.

При этом лицо, подавшее возражение, указывает на известность обозначения «ЭНЕРГОЛАБ» с 2001 года, которая следует из публикаций (в журналах «Деловая Россия» (сентябрь 2010 г.), «Сургутнефтегаз» (сентябрь 2010), «Выставка «Газ. Нефть. Новые технологии» (март 2011 г.), «Экспозиция нефть газ» (апрель 2011 г.), на сайте energolab.ru), сообщающих о деятельности Группы компаний «Энерголаб».

Кроме того, в возражении отмечено, что регистрация оспариваемого товарного знака, противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку нарушает возникшее 13.05.2011 право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, так как оспариваемый товарный знак «ЭНЕРГОЛАБ» полностью входит в состав фирменного наименования лица, подавшего возражение, в котором элементы «ЗАО» и «Группа компаний» являются слабыми.

Свое утверждение лицо, подавшее возражение, обосновывает также тем, что оно осуществляет деятельность по производству элементов и систем промышленного электрообогрева для предприятий нефтегазового и топливно-

энергетического комплексов, а именно: термочехлов, термошкафов, щитов управления, щитов автоматики, электрообогревателей, регуляторов температуры, которые являются однородными товарам 07, 09, 20 и услугам 35 и 37 классов МКТУ, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

При этом в возражении указано, что правообладатель осуществляет аналогичную деятельность, поскольку это установлено в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2014 по делу № А40-56734/13.

Лицом, подавшим возражение, приведен также довод о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 474068 следует считать злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. Указанный довод обоснован подробными описаниями различных действий правообладателя, в том числе в отношении иных объектов интеллектуальной собственности.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит «рассмотреть возражение с учетом приложенных материалов, а также, с учетом материалов, рассмотренных в рамках арбитражных процессов и вынесенных на основе их исследования решений и постановлений» и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 474068.

В подтверждение изложенных доводов, к возражению приложены копии следующих материалов:

- устав ЗАО «Группа Компаний «Энерголаб», 2011 г. [1];
- свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Группа Компаний «Энерголаб» [2];
- свидетельство о постановке на учет ЗАО «Группа Компаний «Энерголаб» в налоговом органе [3];
- письмо о наличии ЗАО «Группа Компаний «Энерголаб» в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов [4];
- решение № 1 учредителя ЗАО «Группа Компаний «Энерголаб» об утверждении устава и назначении Генерального директора [5];

- решение № 2 акционера ЗАО «Группа Компаний «Энерголаб» о выпуске акций [6];
- уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг ЗАО «Группа Компаний «Энерголаб» [7];
- выписка из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «Группа Компаний «Энерголаб» [8];
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей сведений о Степанцове Д.В. [9];
- свидетельство на товарный знак № 474068 [10];
- счет-фактура и товарная накладная № 1 от 08.06.2011 [11];
- соглашение о намерениях (по поставке товаров) от 02.06.2011 [12];
- соглашение о намерениях (по поставке товаров) от 26.05.2011 [13];
- соглашение о намерениях (по поставке товаров) от 06.06.2011 [14];
- вырезка из газеты «Деловая Россия», сентябрь 2010 года [15];
- письмо Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве № ИК/38212 от 25.11.2013 «О результатах рассмотрения заявления» [16];
- постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2013 по делу № А41-53878/12 [17];
- решение Арбитражного суда города Москвы от 06.11.2013 по делу № А40-56734/13 [18];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2014 по делу № А40-56734/13 [19].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Так, правообладателем указано, что оспариваемое обозначение «ЭНЕРГОЛАБ» не является общепринятым символом, в силу своего словесного характера, и не является общепринятым термином, поскольку нормативная и справочная литература, относящаяся к товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, не содержат термина «ЭНЕРГОЛАБ», который обозначал бы какой-либо прибор, оборудование, использовался бы для

характеристики исследований, измерений и т.п. Лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо доказательства, что это слово обозначает, например, какой-то вид машин, станков, приборов, инструментов, мебели, изделий из дерева или каких-то монтажных, строительных услуг, услуг по оборудованию чего-либо и т.п.

Правообладателем также указано, что апеллирование лица, подавшего возражение, к судебным актам является необоснованным, поскольку ни в одном из них не сказано, что слово «ЭНЕРГОЛАБ» является общепринятым термином для обозначения каких-то конкретных товаров или услуг или что оно превратилось в видовое обозначение, в связи с чем отсутствуют основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 474068 противоречащим норме подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса правообладатель считает, что исключение из сравнительного анализа с оспариваемым товарным знаком элементов фирменного наименования «ЗАО» и «Группа компаний» является противоречащим закону.

При этом правообладателем отмечено, что вывод о наличии сходства до степени смешения между фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и товарным знаком по свидетельству № 474068, ничем не обоснован, а, с учетом применения критериев сходства словесных обозначений, установленных Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания для сравнения обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения. Указанное обосновано приведенным в отзыве сравнительным анализом обозначений «ЭНЕРГОЛАБ» и «Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Энерголаб» с точки зрения фонетического, графического и семантического критериев сходства словесных обозначений, а также указанием на соответствующий вывод, имеющийся в Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2013 по делу № А41-53878/12.

Кроме того, правообладатель считает, что слово «ЭНЕРГОЛАБ» не имеет какого-то определенного значения, а довод возражения о его известности потребителям как обозначения продукции для промышленного электрообогрева для предприятий нефтегазового и топливно-энергетического комплексов не доказан.

Правообладателем также дополнительно приведены сведения об использовании обозначения «ЭНЕРГОЛАБ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в предпринимательской деятельности ЗАО «Процесс и Контроль» и ЗАО «Спецкомплектресурс 2001», в которых Степанцов Д.В. является соответственно управляющим и одним из учредителей. При этом, по мнению правообладателя, не представлено никаких доказательств, подтверждающих осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности, являющейся аналогичной товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 474068.

В отношении довода возражения о нарушении произведенной регистрацией товарного знака требований статьи 10 Кодекса, статьи 10-bis Парижской конвенции, статьи 14 Закона о защите конкуренции правообладатель указывает, что с возражением не представлены доказательства того, что действия правообладателя товарного знака № 474068, связанные с его государственной регистрацией, признаны злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 12.02.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 474068.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- распечатка с сайта www.spark-interfax.ru [20];
- копии писем организаций [21];
- копии страниц каталога «ENERGOLAB», 2008 г. [22];
- копии страниц журнала «Деловая Россия», сентябрь 2010 г. [23];
- копии дипломов различных выставок, 2010-2011 гг. [24];

- копия «Положения об использовании обозначения «ЭНЕРГОЛАБ» в хозяйственной деятельности ЗАО «Прогресс и контроль», 2008 г. [25];

- копии коммерческих предложений ЗАО «Спецкомплектресурс 2001» и ЗАО «Прогресс и контроль» [26];

- копии документов об участии в выставках [27].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения необудительными.

С учетом даты приоритета (16.06.2011) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранныхоспособности включает вышеуказанный Кодекс и упомянутые ранее Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.3 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.

Прежде всего, необходимо отметить о некорректности просьбы лица, подавшего возражение, о рассмотрении возражения «с учетом материалов, рассмотренных в рамках арбитражных процессов», поскольку рассмотрение возражений осуществляется палатой по патентным спорам в административном порядке (пункты 2,3 статьи 1248 Кодекса) в пределах мотивов, приведенных в возражении, и в рамках представленных обеими сторонами в ходе рассмотрения документов.

Запрос материалов, находящихся в арбитражных судах, установленным порядком не предусмотрен.

Дополнение возражения материалами, кроме указанных в пункте 2.5 Правил ППС, также не предусмотрено.

Резюмируя изложенное, поступившее возражение подлежит рассмотрению с учетом имеющихся в материалах заявки № 2011718896 документов и материалов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 474068 представляет собой словесное обозначение «ЭНЕРГОЛАБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена наличием в его фирменном наименовании спорного обозначения «ЭНЕРГОЛАБ», а также наличием судебных споров с правообладателем и связанными с ним компаниями в отношении данного обозначения.

Возражение от 12.02.2014 обосновано тем, что обозначение «ЭНЕРГОЛАБ» относится к категории не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и являющихся общепринятыми символами и терминами.

В связи с этим коллегией был проведен анализ представленных материалов, который показал следующее.

Словарно-справочных источников, касающихся установления значения словесного обозначения «ЭНЕРГОЛАБ», лицом, подавшим возражение, не представлено, в связи с чем доводы о том, что оспариваемый товарный знак по отношению к товарам 07, 09, 20 и услугам 35, 37 классов МКТУ не обладает различительной способностью, является термином или обозначением, символизирующим область деятельности правообладателя, не подтверждены документально.

Довод об установлении данного обстоятельства в постановлении [17] не соответствует действительности. Вывод суда о том, что «словосочетание «Энерголаб» является широко распространенным и часто употребляемым» вычленен лицом, подавшим возражение, из контекста мотивировочной части, и, как видно из текста постановления, касается употребления слова «Энерголаб» в составе

наименований многих юридических лиц (без указания областей их деятельности). Следовательно, из данного постановления [17] не следует, что обозначение «ЭНЕРГОЛАБ» не соответствует критериям охраноспособности в качестве товарного знака, в том числе, положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении сведений об использовании в гражданском обороте обозначения «ЭНЕРГОЛАБ» различными лицами до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также довода об «общеизвестности» обозначения «ЭНЕРГОЛАБ» с 2001 года в связи с его широким использованием, коллегией установлено следующее.

Представленные с возражением материалы [1] – [15] не содержат фактических данных о длительном применении обозначения «ЭНЕРГОЛАБ» для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями, поэтому сформулировать вывод о том, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление или потеряло различительную способность, не представляется возможным.

Соответствующих фактов не установлено также представленными актами судебных органов [17] – [19].

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает недоказанным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом или термином.

В отношении доводов возражения о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 474068 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Что касается исключительного права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, то согласно материалам [2], [8] оно возникло 13.05.2011, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом словесный элемент «ЭНЕРГОЛАБ» используется как в оспариваемом товарном знаке, так и в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, что свидетельствует об их сходстве.

Вместе с тем положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса применяются при установлении однородности товаров (услуг), в отношении которых используются сопоставляемые средства индивидуализации.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы не свидетельствуют об осуществлении им деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которая может быть признана однородной товарам/услугам, перечисленным в перечне регистрации.

Материалы [12] – [14], являющиеся соглашениями о намерениях, и материалы [11], иллюстрирующие поставку нескольких единиц товаров (пробоотборник автоматический, сигнализатор световой, модуль тиристорный, модуль диодный), не позволяют сделать вывод об однородности фактической деятельности лица, подавшего возражение, и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель осуществляет аналогичную деятельность, поскольку это установлено в постановлении суда [19], не меняет вывода о недоказанности лицом, подавшим возражение, наличия однородности его деятельности товарам и услугам оспариваемой регистрации.

Что касается употребления лицом, подавшим возражение, термина «коммерческое обозначение», то следует отметить, что под «коммерческим обозначением» понимается используемое для индивидуализации предприятия обозначение, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление лицом для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории (пункт 1 статьи 1539 Кодекса).

Таким образом, для применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части сходства товарного знака с коммерческим обозначением лицу, подавшему возражение, следовало доказать, что обозначение «ЭНЕРГОЛАБ» использовалось им для индивидуализации предприятия, производящего однородную продукцию, в связи с чем стало известным в пределах определенной территории (статья 1539 Кодекса).

Однако, как указано выше, фактических данных, касающихся деятельности лица, подавшего возражение, в материалы дела не представлено.

Таким образом, основания для признания обозначения «ЭНЕРГОЛАБ» несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, указано на несоответствие оспариваемой регистрации требованиям статьи 10 Кодекса, статьи 10-bis Парижской конвенции, статьи 14 Закона о защите конкуренции, а также приведены доводы о злоупотреблении правообладателем правом и о том, что действия, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции.

Следует отметить, что в соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным в случае, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в установленном порядке антимонопольным или судебным органом.

Самостоятельная оценка действий лиц, с точки зрения их соответствия указанным положениям, выходит за компетенцию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Вместе с тем лицо, подавшее возражение, обращалось в антимонопольный орган. Однако, представленное с возражением письмо [16] свидетельствует о том, что по итогам рассмотрения заявления относительно признаков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с использованием оспариваемого товарного знака, антимонопольным органом нарушений не выявлено. Доказательств признания действий по регистрации оспариваемого товарного знака актом недобросовестной конкуренции лицом, подавшим возражение, не представлено.

Кроме того, следует отметить, что возражение по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (не

в палату по патентным спорам, см. статью 1513 Кодекса), и принятие решения по рассмотрению такого возражения является отдельным юридически значимым действием, за совершение которого взимается пошлина (см. пункт 2.29 Приложения к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами (в редакции постановления Правительства российской Федерации от 15 сентября 2011 г. № 781).

Все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии оснований для удовлетворения возражения, поступившего 12.02.2014, и признания оспариваемой регистрации недействительной.

В соответствии с изложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.02.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 474068.