

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 от 18.09.2012, поданное Открытым акционерным обществом «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД», г. Соликамск (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №273919 по заявке №2003717781/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №273919 с приоритетом от 08.09.2003 произведена 23.08.2004 на имя ООО СМВ «Инжиниринг», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) в отношении товаров 01, 06 и услуг 40 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №273919 представляет собой оригинально выполненное сочетание трех букв русского языка «СМЗ».

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 18.09.2012 выражено мнение о том, что регистрация №273919 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака «СМЗ» по свидетельству №108235;

- в связи с расширением перечня продукции производимой ОАО «Соликамский магниевый завод» в Федеральный институт промышленной собственности была направлена заявка № 2011704937;

- в регистрации товарного знака по заявке №2011704937 было отказано, поскольку был выявлен тождественный товарный знак «СМЗ» по свидетельству №273919;

- товарный знак по свидетельству № 273919 зарегистрирован в отношении товаров 01 и 06 классов МКТУ, данный факт вводит в заблуждение потребителей в отношении места происхождения товара, а также относительно изготовителя товара, производителем которых является ОАО «Соликамский магниевый завод».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №273919 недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на 22л.;
2. Документы о государственной регистрации ОАО «СМЗ» в качестве юридического лица на 2 л.;
3. Свидетельство на товарный знак № 108235 на 2 л.;
4. Заявка на регистрацию товарного знака с приложением к заявке на 2л.;
5. Уведомление от 25.01.2012г. № 2011704937/50(001821) о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2011704937 на 1 л.;
6. Письмо ОАО «СМЗ» от 14.02.2012г. № АП-15/7-71 на 2 л.;
7. Письмо ФИПС № 41-505-12 от 05.04.2012г. на 1 л.;
8. Письмо ФИПС № 41-725-12 от 16.05.2012г. на 1 л.;
9. Приложение к свидетельству № 108235 о продлении срока действия регистрации товарного знака на 1 л.;
10. Сведения с официального сайта ФИПС о товарном знаке № 273919 (заявка №2003717781) на имя ООО СМВ «Инжиниринг» на 1 л.;
11. Копии каталожных листов продукции;

12. Технические условия;
13. Копия приказа по Соликамскому магниевому заводу;
14. Годовой отчет за 2002 год и 2003 год;
15. Сводная таблица о производстве и отгрузке за 2002 и 2003 год;
16. Сертификаты качества;
17. Сертификаты;
18. Чертеж товарного знака «СМЗ»;
19. Контракты на поставку продукции;
20. Договоры поставки продукции.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, не представил отзыв по мотивам возражения и не присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (08.09.2003) приоритета заявки №2003717781/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №273919 представляет собой буквенное обозначение «СМЗ», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 06, 40 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №273919 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как вводящего потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Анализ материалов [1-20], представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, на момент регистрации оспариваемого товарного знака, являлось правообладателем товарного знака «СМЗ» по свидетельству №108235 тождественного оспариваемому товарному знаку и зарегистрированному в отношении однородных товаров 01, 06 классов МКТУ.

В настоящее время товарный знак по свидетельству №108235 действует и активно используется лицом, подавшим возражение.

Согласно представленным материалам указанный товарный знак использовался лицом, подавшим возражение до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Так, ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО "СМЗ") является градообразующим предприятием города Соликамск Пермского края. На сегодняшний день «Соликамский магниевый завод» является одним из старейших и крупнейших из ныне действующих магниевых заводов в мире. В начале 70-х годов

на «Соликамском магниевом заводе» введено в действие производство по переработке комплексного редкометалльного сырья. С 1991 года «Соликамский магниевый завод» - член Ассоциации производителей ниобия и тантала (ТИС), а с 1993 года - член Международной магниевой ассоциации (ИМА). «Соликамский магниевый завод» - действительный член российской торгово-промышленной палаты. С 1992 года - открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод». В основе технологического цикла «Соликамского магниевого завода» - производство магния путем электролиза солей магния с получением металлического магния и хлора.

На заводе производится магниевая, титановая, химическая, редкометалльная продукция.

«Соликамский магниевый завод» с первых дней стал особым предприятием. Действовавшая практически на всех магниевых заводах страны технология, все конструкции основного технологического оборудования, которой они были оснащены, - все это год за годом создавалось и в содружестве с наукой отрабатывалось силами специалистов и рабочих СМЗ.

Годы войны – особая страница в истории завода. «Соликамский магниевый завод» был единственным в СССР поставщиком магния. Практически недостроенное предприятие, только что вышедшее из состава калийного комбината, не только обеспечивало нужды фронта в магнии и сплавах, но и наращивал объемы производства. Выпуск металла в 1941 – 1945 годах был увеличен почти в 4 раза по сравнению с довоенным. Медалью «За доблестный труд в годы войны» награждено 2359 магниевиков.

На предприятии разработана и действует интегрированная система менеджмента, состоящая из системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента. Область применения системы менеджмента распространяется на основную деятельность предприятия.

Система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 9001 функционирует на предприятии с 1999 года. Первый сертификат TUV CERT, подтверждающий применение системы менеджмента в соответствии со

стандартом DIN EN ISO 9001:1994, был выдан в 2000 году Органом по сертификации TUV Thuringen e.V.

Среди клиентов завода по потреблению продукции «СМЗ» такие крупные компании, как ЗАО «ЭФЛИС», г. Пермь, ЗАО «ТВЭЛ-Инвест», Москва, ОАО «Кировоградский завод твердых сплавов», ОАО ПКП «Ростехком», г. Екатеринбург, а также иностранные компании: КОРПОРЭЙШН, Япония, А&М Минералз Лтд, Англия, CARBMET Corporation, США ОАО «АЛНАС-Н» и многие другие.

Предприятие лица, подавшего возражение имеет свой сайт в Интернете <http://смз.рф/>, на котором содержится подробная информация о компании-производителе, продуктах, клиентах, условиях сотрудничества и т.д.

На основании вышеизложенных фактических данных коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что на дату приоритета 08.09.2003 оспариваемого товарного знака, обозначение «СМЗ», принадлежащее ОАО «Соликамский магниевый завод», уже было хорошо известно среди российских потребителей.

В связи с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что предоставление правовой охраны изобразительному товарному знаку на имя правообладателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, а именно ОАО «Соликамский магниевый завод».

С учетом вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №273919 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение от 18.09.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №273919 полностью.