

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 12.01.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русская зима», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 472606, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 472606 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.10.2012 по заявке № 2010737075 с приоритетом от 17.11.2010 в отношении товаров 03, 05, 11, 12, 28, 30, 31 и услуг 41 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская область (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 472606 представляет собой словесное обозначение «Русская зима», выполненное буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 12.01.2015 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак тождествен в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него 17.05.2006, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с государственной регистрацией компетентным органом данного юридического лица.

В возражении отмечено, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, уже осуществляло активную деятельность в сферах организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий, спортивных соревнований (турниров по хоккею и стрит-хоккею, конкурсов фигурного катания), развлечений (ночных катаний, праздников, вечеринок с участием ди-джеев и развлекательными программами, кафе на льду), обучения (проведение мастер-классов для посетителей и учеников школ фигурного катания) и воспитания (благотворительные проекты для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и воспитанников разных детских учреждений, совместные благотворительные акции с Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви и благотворительными фондами) посредством оказания соответствующих услуг на открытых ледовых катках принадлежащей ему сети катков «Русская зима» в разных районах Москвы и Московской области, информация о работе которых размещалась в соответствующий период на билбордах и перетяжках, в печатных средствах массовой информации и в Интернете.

Кроме того, в возражении указано, что лицом, подавшим возражение, была подана заявка № 2014733471 на государственную регистрацию обозначения «Русская зима» в качестве товарного знака на его имя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Русская зима» по свидетельству № 472606 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

В подтверждение своих доводов, приведенных в возражении, лицом, подавшим возражение, были представлены, в частности, копии следующих документов:

- свидетельство о государственной регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [1];

- отчеты по работе ледовых катков лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака с фотографиями этих катков, их наружной рекламы и флаеров, публикациями рекламы и иной информации об этих катках в печатных средствах массовой информации и в Интернете [2];
- договоры аренды лицом, подавшим возражение, спортивных объектов и нежилых помещений для организации зимней спортивной зоны отдыха с ледовыми катками и прочей инфраструктурой, акты приема-передачи этих объектов недвижимого имущества [3];
- благодарственные и иные письма органов исполнительной власти г. Москвы, общественных организаций и детских учреждений [4].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, письменный отзыв на него не представил.

Вместе с тем, представитель правообладателя, участвовавший в рассмотрении возражения на заседании коллегии, устно выразил мнение о том, что действительно оказываемые лицом, подавшим возражение, услуги являются однородными только для некоторой части услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

На основании изложенного представитель правообладателя на заседании коллегии просил оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака для такой части услуг 41 класса МКТУ, не являющихся однородными услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.11.2010) 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 пунктом 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «Русская зима».

Из свидетельства о государственной регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [1] следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо 17.05.2006. Факт государственной регистрации компетентным органом данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование (ООО «Русская зима») ранее даты (17.11.2010) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного фирменного наименования показал, что словесный товарный знак «Русская зима» и отличительная часть («Русская зима») фирменного наименования являются

тождественными, что представителем правообладателя на заседании коллегии не оспаривалось.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; клубы здоровья; клубы-кафе ночные; фотографирование».

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, индивидуализируемое соответствующим фирменным наименованием, отличительная часть которого тождественна с оспариваемым товарным знаком, в соответствии с отчетами по работе его ледовых катков [2] осуществляло в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака свою экономическую деятельность прежде всего именно в сферах организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий и развлечений посредством оказания соответствующих услуг на открытых ледовых катках принадлежащей ему сети катков «Русская зима» в разных районах Москвы и Московской области.

Так, на данных катках проводились в указанный период спортивные соревнования (турниры по хоккею и стрит-хоккею, конкурсы фигурного катания), организовывались встречи с известными людьми (спортсменами-фигуристами) и развлекательные мероприятия (ночные катания на льду, различные праздники и вечеринки с участием ди-джеев и кафе на льду).

Кроме того, согласно материалам [2] на этих катках лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность и в образовательно-воспитательной сфере, а именно проводились мастер-классы для посетителей и учеников школ фигурного катания, а также реализовывались благотворительные проекты для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и воспитанников разных детских учреждений, совместные благотворительные акции с Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви и благотворительными фондами.

Информация о работе вышеуказанных ледовых катков и услугах, оказываемых на них, размещалась в соответствующий период на билбордах и перетяжках (наружная реклама), распространялись печатные рекламные материалы (флаеры) и

публиковалась реклама в печатных средствах массовой информации и в Интернете. В подтверждение данных обстоятельств в отчетах [2] приведены фотографии самих катков и упомянутых рекламных материалов, включая датированные периодом ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака соответствующие публикации в печатных средствах массовой информации (журналах), например, «COSMOPOLITAN», «HELLO!», «L'ÈD», «SHAPE», «Аргументы и Факты», «ВАШ ДОСУГ», «МК БУЛЬВАР», «ОТДОХНИ», «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» и др.

Договоры аренды и акты их исполнения [3], датированные также периодом ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствуют о принадлежности лицу, подавшему возражение, на праве аренды спортивных объектов и нежилых помещений, на территории которых в указанный период собственно функционировали организованные им ледовые катки.

Факт осуществления лицом, подавшим возражение, вышеуказанной деятельности подтверждается, к тому же, благодарственными и иными письмами органов исполнительной власти г. Москвы, общественных организаций и детских учреждений [4], в частности, письмами Департамента физической культуры и спорта города Москвы Правительства Москвы от 28.07.2009, Общероссийской общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках России» от 30.10.2009 и Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России» от 30.10.2009.

Изложенные выше фактические обстоятельства представителем правообладателя на заседании коллегии также не оспаривались.

Сравнительный анализ вышеизложенной деятельности лица, подавшего возражение, с перечнем услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; клубы здоровья; клубы-кафе ночные», для которых, в частности, была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал наличие у них однородности, так как они совпадают («организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий»), соотносятся как род-вид (организация спортивных мероприятий – «клубы здоровья»; мастер-классы по обучению фигурному катанию

и благотворительные проекты для воспитания детей – «обеспечение учебного процесса, воспитание»; организация ночного катания, праздников, вечеринок с участием ди-джеев и кафе на льду – «развлечения») либо относятся к одной и той же родовой группе – развлекательные услуги (организация ночного катания, праздников, вечеринок с участием ди-джеев и кафе на льду – «клубы-кафе ночные»).

Таким образом, коллегией было установлено наличие у оспариваемого товарного знака тождества с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, в отношении вышеуказанных однородных услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы о наличии у лица, подавшего возражение, деятельности по оказанию услуги 41 класса МКТУ «фотографирование», приведенной также в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всего перечня услуг 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, за исключением только услуги «фотографирование».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 12.01.2015 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 472606 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, за исключением услуги «фотографирование».