

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 07.02.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2013, поданное ООО «Риквэст-Сервис», 123056, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479373, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011733845 с приоритетом от 14.10.2011 зарегистрирован 28.01.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №479373 в отношении услуг 37, 39, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Риквэст-Сервис», 127083, Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 3 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде сферы, внутри которой параллельно друг другу расположены пять белых полос различной длины. Слева сфера очерчена полуокружностью синего цвета.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №479373 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- основными видами деятельности лица, подавшего возражение - ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН1037725037998), являются стирка и химическая чистка текстильных изделий в промышленном масштабе, прокат изделий из текстиля, хранение, закупка текстиля и другого необходимого имущества, комплексная подготовка в рейс пассажирских вагонов, уборка помещений и территорий коммерческой и промышленной недвижимости;

- лицом, подавшим возражение, создано 12 высокотехнологичных прачечных комплексов по обработке текстильных изделий, а также 43 многофункциональных сервисно-логических центра, которые расположены в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах;

- рост производственных показателей позволил лицу, подавшему возражение, в 2007 году выполнить заказы Министерства обороны РФ по обработке вещевого имущества воинских частей всех округов, а также Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов;

- лицо, подавшее возражение, оказывает услуги по подготовке в рейс пассажирских поездов ОАО «Федеральная пассажирская компания»;

- клиентами лица, подавшего возражение, являются крупные гостиничные комплексы, сетевые фитнес-центры, медицинские и оздоровительные учреждения, а также предприятия различных отраслей промышленности;

- для индивидуализации своей деятельности лицо, подавшее возражение, использует комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РИКВЭСТ», слева от которого размещен изобразительный элемент, тождественный товарному знаку по свидетельству №479373;

- благодаря динамичной деятельности общества у потребителей сформировалась устойчивая связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение;

- наблюдая за развитием компании лица, подавшего возражение, Малышев А.А. учредил компанию с тождественным фирменным наименованием ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1117746505205);

- указанное юридическое лицо не является аффилированным по отношению к лицу, подавшему возражение, следовательно, имеет место факт недобросовестной конкуренции;

- правообладатель оспариваемого товарного знака занимается теми же видами экономической деятельности, что и лицо, подавшее возражение;

- неправомерное использование ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1117746505205) наименования «Риквэст-Сервис» и фирменной символики ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1037725037998), вводит потребителя в заблуждение относительно услуг и оказывающего данные услуги юридического лица;

- 30 мая 2012 года Арбитражный суд города Москвы рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1037725037998) к ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1117746505205) о прекращении использования фирменного наименования;

- оценив представленные материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований и вынес следующее решение: запретить ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1117746505205) использовать фирменное наименование сходное до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1037725037998);

- данное решение не было обжаловано в установленный срок, вместе с тем ответчиком не были внесены предписанные судом изменения в фирменное наименование, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;

- кроме того, товарный знак по свидетельству №479373 с приоритетом от 14.10.2011 сходен до степени смешения с обозначением по заявке №2011727919 с приоритетом от 26.08.2011, включающим тождественный изобразительный элемент, которое было ранее заявлено на регистрацию лицом, подавшим возражение, в отношении однородных услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №479373 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1037725037998) [1];
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1117746505205) [2];
- справка о трудовой деятельности Козлова А.С. от 15.02.2013 и комплект визиток [3];
- копия Свидетельства ОГРН ООО «Риквэст-Сервис» [4];
- копия Свидетельства о постановке на налоговый учет [5];
- копия Устава ООО «Риквэст-Сервис» [6];
- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата [7];
- копия Приказа № 68-к от 01 августа 2011 года [8];
- копия Приказа № 02/10.2011 от 08 августа 2011 года [9];
- копия Протокола № 02/09 общего собрания участников ООО «Риквэст-Сервис» от 06 сентября 2011 года [10];
- копия Решения №1/08 единственного участника ООО «Риквэст-Сервис» от 01 августа 2012 года [11];
- копия Решения №1/11 единственного участника ООО «Риквэст-Сервис» от 07 ноября 2011 года [12];
- копия Решения №1/12 единственного участника ООО «Риквэст-Сервис» от 20 декабря 2011 года [13];
- копия Решения №01/09 единственного участника ООО «Риквэст-Сервис» от 27 сентября 2011 года [14];
- копия Решения единственного участника ООО «Риквэст-Сервис» от 01 августа 2011 года [15];
- договор № РСВ-17 от 01 января 2011 [16];
- документы о приобретении доменного имени [17];

- решение Арбитражного суда от 30 мая 2012 года [18];
- распечатка из поисковых систем сети Интернет;
- распечатка из сети Интернет о вакансии ООО «Риквэст-Сервис» [19];
- копия Договора № 016 от 21 января 2011 года [20];
- копии Приложения к Договору № 016 от 21 января 2011 года [21];
- копия Договора № 20.07.10 от 14 июля 2010 года и сопутствующие документы [22];
- копия Договора № 993476/15/C2/РЮР, 752332/15/C1/РЮР и сопутствующие документы [23];
- статья из сети Интернет [24];
- письмо №150 от 14.03.2011, адресованное Начальнику управления обслуживания пассажиров Федеральной пассажирской компании ОАО «ФПК» Сондыку А.Б. [25].

Лицом, подавшим возражение, в корреспонденции, поступившей 11.06.2013, были представлены фотографии бирок [26].

В адрес правообладателя (ООО «Риквэст-Сервис», 127083, Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 3), а также в адрес для переписки (Р.В.Скляр, 119571, Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 3, кв. 38), указанные в материалах заявки №2011733845, в установленном порядке были направлены уведомления от 18.04.2013 о дате заседания коллегии, назначенной на 10.06.2013, с копией возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

Уведомление, направленное по адресу ООО «Риквэст-Сервис», 127083, Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 3, было возвращено почтой с указанием причины возврата «истек срок хранения».

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.10.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №479373 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №479373 с приоритетом от 14.10.2011 представляет собой изобразительное обозначение в виде круга синего цвета, в левой части которого параллельно друг другу расположены пять белых полос различной длины. Слева круг очерчен полуокружностью синего цвета. Товарный знак зарегистрирован в синем и белом цветовом сочетании в отношении услуг 37, 39, 45 классов МКТУ.

В связи с несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, противопоставляет право на фирменное наименование ООО «Риквэст-Сервис», 123056, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1, возникшее 16.07.2003, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №479373.

Сопоставление собственно фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «Риквэст-Сервис»), и оспариваемого товарного знака, которое представляет собой изобразительное обозначение, показало, что они не тождественны и не сходны до степени смешения.

В этой связи наличие у лица, подавшего возражение, «старшего права» на фирменное не является основанием для прекращения правовой охраны изобразительного товарного знака по свидетельству №479373 в рамках требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №479373, представляющий собой изобразительное обозначение, не несет никакой информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги, на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным лицом, оказывающим

однородные услуги, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого обозначения.

В представленной к возражению статье «Прачечные мечты», опубликованной 24.06.2010 в печатном издании «Ведомости» [24], компания «Риквэст-Сервис» упоминается в качестве одного из лидеров «железнодорожного прачечного бизнеса». Вместе с тем, данная статья не содержит сведений о том, какое обозначение используется указанной компанией для маркировки услуг.

Приложенный к возражению договор [16], касающийся деятельности филиала ООО «Риквэст-Сервис» в городе Владивостоке, на котором присутствует рассматриваемое обозначение, не сопровождается документами, свидетельствующими об его исполнении.

Документов, подтверждающих использование рассматриваемого обозначения при оказании услуг иными филиалами ООО «Риквэст-Сервис», упомянутыми в уставе организации [6], до 14.10.2013 не представлено.

Кроме того, из письма [25] усматривается, что изобразительное обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, также использовалось ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Нева-Проект». Однако документов, подтверждающих взаимосвязь указанных организаций с лицом, подавшим возражение, в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам не имеется.

Таким образом, из прилагаемых к возражению документов не усматривается, что изобразительное обозначение, соответствующее оспариваемому товарному знаку, приобрело узнаваемость и репутацию у потребителей услуг 37, 39, 45 классов МКТУ в связи с активной хозяйственной деятельностью именно лица, подавшего возражение.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №479373 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479373 также оспаривается в связи с тем, что на имя лица, подавшего возражение, ранее было заявлено на регистрацию сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначение по заявке №2011731901 с более ранним приоритетом (28.09.2011).

На дату заседания коллегии палаты по патентным спорам (10.06.2013) по заявке №2011731901 делопроизводство не завершено.

Обозначение по заявке №2011731901 с приоритетом от 28.09.2011 является комбинированным и включает словесный элемент «РИКВЭСТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита темно-синего цвета. Слева от словесного элемента выполнен изобразительный элемент в виде круга темно-синего цвета, в левой части которого параллельно друг другу расположены пять белых полос различной длины. Круг очерчен полуокружностью темно-синего цвета.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и обозначения по заявке №2011731901 показал, что они являются сходными в целом, поскольку включают тождественный изобразительный элемент (стилизованный круг), имеющий близкое цветовое решение (использовались различные оттенки синего цвета).

В перечнях товарного знака по свидетельству №479373 и обозначения по заявке №2011731901 указаны либо идентичные услуги 37, 39, 40 классов МКТУ (стирка и чистка спецодежды, стирка и чистка прямого и фасонного белья, прокат постельных принадлежностей и пр.), либо услуги, совпадающие по роду/виду, назначению, кругу потребителей (стирка, чистка, уборочные работы, организация отдыха, экипировка пассажирских вагонов и т.д.). В силу изложенного сопоставляемые услуги признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №479373 является сходным до степени смешения с обозначением по заявке №2011731901 в отношении

однородных 37, 39, 40 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Рассмотрение доводов возражения о том, что действия ООО «Риквэст-Сервис», 127083, Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 3 по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №479373 являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам.

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

удовлетворить возражение от 07.02.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479373 недействительным полностью.