

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 23.06.2014, поданное Региональной общественной организацией развития жилищных инициатив «Общественный союз «Социальный прогресс» Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 482664, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 22.08.2011 по заявке № 2011727279 произведена 19.03.2013 за № 482664 на имя Кредитного потребительского кооператива граждан «Социальный прогресс», г. Йошкар-Ола (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, включающее расположенный в центре знака квадрат, внутри которого помещено стилизованное изображение букв «СП» и латинской буквы «R», заканчивающейся прямой линией, подчеркивающей эти буквы. Справа и слева от квадрата расположено по пять отрезков параллельных прямых, под квадратом расположено словосочетание «Союз «Социальный прогресс»,

выполненное стандартным шрифтом. Обозначение выполнено в голубом и желтом цветовом сочетании.

В возражении от 23.06.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2014, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 482664 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве некоммерческой организации 21.12.1994;

- согласно п.1.5 Устава Региональной общественной организации развития жилищных инициатив «Общественный союз «Социальный прогресс» Республики Марий Эл (далее – Союз) указанная организация является юридическим лицом с 13.08.1999, имеет самостоятельный баланс, на праве собственности обособленное имущество, счета в банках, печать с полным наименованием на русском языке, логотип, эмблему, флаг, вымпелы и другие символы;

- на основании пункта 3.2 Устава Союз как общественная организация для достижения уставных целей и реализации своих задач может осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, что соотносится с частью услуг 35, 36 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- с 12.01.1995 лицо, подавшее возражение, использует в качестве коммерческого обозначения эмблему, представляющую собой стилизованное изображение букв «СПР», с которой оспариваемый товарный знак имеет сходство до степени смешения;

- факт непрерывного использования указанного коммерческого обозначения подтверждается его использованием в приказах и письмах Союза на печати

организации, а также в рекламе в различных газетах и на сайте <http://www.socprog12.ru> ;

- неоднократные публикации коммерческого обозначения в газетах Республики Марий Эл и в сети Интернет свидетельствуют о его известности в пределах определенной территории, а именно Республики Марий Эл.

В возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 482664 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия целевой программы взаимопомощи по приобретению недвижимости «Жилье в рассрочку» региональной общественной организации развития жилищных инициатив Общественный Союз «Социальный прогресс» Республики Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 2012 год [1];

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) региональной общественной организации развития жилищных инициатив Общественный Союз «Социальный прогресс» Республики Марий Эл [2];

- выписка из ЕГРЮЛ кредитного потребительского кооператива граждан «Социальный прогресс» [3];

- копия Положения об отделении МОО «Общественный союз «Социальный прогресс» от 03.07.1999 [4];

- копии страниц Устава общественного союза «Социальный прогресс» (1994г.) [5];

- копия свидетельства о регистрации Устава общественного объединения от 03.06.1996 №141 [6];

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.01.2013 [7];

- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации от 23.01.2013 [8];

- распечатка товарного знака по свидетельству №482664 [9];

- копия отчетности от 11.03.2013 [10];

- копия претензии от 02.04.2013 [11];

- копии приказов, писем и постановления Союза [12];

- копия штатно-должностного расписания на 2001 год от 30.12.2000 с приказом от 05.01.2000[13];
- копия Целевой жилищной программы, утвержденной 04.05.1996 [14];
- копия Целевой программы организации помощи членам Общественного Союза «Социальный прогресс» в приобретении дорогостоящих предметов домашнего обихода, средств личного транспорта, связи и других предметов цивилизованного быта, утвержденной 04.05.1996 [15];
- копия устава общественной организации Общественный союз «Социальный прогресс» Республики Марий Эл, 1996 год [16];
- копия устава Региональной общественной организации развития жилищных инициатив «Общественный Союз «Социальный прогресс» Республики Марий Эл, 2012 год [17];
- копия устава Межрегиональной общественной организации «Общественный Союз «Социальный прогресс», 1999 год [18];
- копии страниц рекламных материалов и публикаций в газетах «ВАШ НОВЫЙ ДЕНЬ» от 15.02.2014, 19.10.2013, 24.03.2012, 03.12.2011, 14.03.2009; 07.10.2006; «Из рук в руки» от 19.07.2010; «Марийская правда» от 04.07.1995, 29.11.1995; «Новая молодежная газета» от 03.08.2000 [19].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, полагая, что оно не основано на фактических обстоятельствах и противоречит закону по следующим мотивам:

- лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо веских доказательств, подтверждающих известность визуального обозначения, входящего в состав оспариваемого товарного знака, для потребителей;
- документы, представленные лицом, подавшим возражение, не содержат никаких указаний на период времени, в течение которого условия целевой жилищной программы и целевой программы помощи членам Общественного Совета, которые были утверждены 4 мая 1996 года, могли предлагаться потребителям, в связи с чем можно предположить, что эти программы предлагались только в 1996 году, а «Целевая программа взаимопомощи по приобретению

недвижимости «Жилье в рассрочку» была введена в действие после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы и документы (приказы, уставы, письма) в подтверждение активного использования графического изображения, входящего в состав оспариваемого товарного знака, предназначены исключительно для внутреннего пользования в рамках структуры самой общественной организации и не могут подтвердить известность этого символа в качестве коммерческого обозначения;

- в отношении рекламных объявлений, представленных лицом, подавшим возражение, правообладатель отметил, что они также не подтверждают известность коммерческого обозначения, так как такие объявления печатались нерегулярно и в массе других объявлений никак не выделялись;

- согласно пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года, однако материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не подтверждают непрерывное использование коммерческого обозначения в течение года на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих, что оно имеет право на ведение коммерческой деятельности в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №482664.

К отзыву приложена выписка из ЕГРЮЛ, включающая сведения о Кредитном потребительском кооперативе граждан «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС».

На заседании коллегии, которое состоялось 10.10.2014, от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены документы, включающие договоры на размещение информации на наружной поверхности троллейбусов, разрешение на распространение наружной рекламы на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», в средствах массовой информации, рекламные публикации в газете «Из рук в руки», «ВАШ НОВЫЙ ДЕНЬ».

Так как данные материалы не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, на основании пункта 2.5 Правил ППС они считаются изменяющими мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482664 недействительным, поскольку в них приведены отсутствующие в возражении источники информации. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

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

С учетом даты (22.08.2011) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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 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.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не

являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.4.4.и 14.4.2.3. Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



обозначение, включающее комбинацию словесных элементов «Союз «Социальный прогресс», выполненных стандартным шрифтом, и расположенного над ними изобразительного элемента в виде квадрата, внутри которого размещена монограмма из букв «С», «П» и «R». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в желтом и голубом цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482664 оспаривается в связи с использованием лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: наличия достаточных различительных признаков обозначения и его известности на определенной территории при применении правообладателем.

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Как указано в возражении, в качестве коммерческого обозначения лицо, подавшее возражение, использует эмблему, представляющую собой стилизованное изображение букв «С», «П», и «R» в виде монограммы. Сходство оспариваемого товарного знака с эмблемой, используемой лицом, подавшим возражение, обусловлено тем, что она тождественна изобразительному элементу в виде монограммы из букв «С», «П» и «R», включенному в оспариваемый товарный знак.

В возражении приведена ссылка на пункт 3.2 Устава в редакции 2012 года [17], в котором указано, что Союз как общественная организация для достижения уставных целей и реализации своих задач может осуществлять такие виды

предпринимательской деятельности как подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, что соотносится с частью услуг 35, 36 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Однако на дату приоритета оспариваемой регистрации действовал устав в редакции 1999 года [18], где указано, что для выполнения Уставных задач и достижения цели Союз имеет право открывать производственные и коммерческие объекты со статусом юридического лица, а также создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, направленные на создание новых рабочих мест, развитие сферы услуг, охраны здоровья человека и окружающей среды, повышение интеллектуальной и физической культуры человека.

Вместе с тем, представленные материалы не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого-либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, материалы возражения не дают возможности установить степень известности вышеуказанного коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Документы, включающие приказы, письма, штатное расписание, уставные и регистрационные материалы [1] – [8], [10] – [18], в которых обозначение в виде монограммы из букв «С», «П» и «R» используется на печати организации, являются внутренними документами организации (лица, подавшего возражение) и не могут служить доказательством известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории при осуществлении предпринимательской деятельности, однородной услугам 35, 36 классов МКТУ, указанным в оспариваемой регистрации.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не содержат сведений о реализации Целевой жилищной программы общественного союза «Социальный прогресс» и целевой программы организации помощи членам Общественного Союза «Социальный прогресс», утвержденных 04.05.1996 [14] - [15], в рамках предпринимательской деятельности, однородной услугам, включенным в 35, 36 классы МКТУ оспариваемой регистрации.

Представленные рекламные публикации в средствах массовой информации [19] не доказывают непрерывное использование коммерческого обозначения в течение года, предшествующего дате приоритета оспариваемого товарного знака (с 22.08.2010 по 21.08.2011), т.е. в период действия исключительного права на коммерческое обозначение, предусмотренный пунктом 2 статьи 1540 Кодекса, поскольку не относятся к указанному периоду времени, кроме того, они носят единичный характер (по одной публикации в газете «ВАШ НОВЫЙ ДЕНЬ» в 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 годах, одна публикация в газете «Из рук в руки» в 2010 году, две публикации в газете «Марийская правда» в 1995 году, одна публикация в газете «Новая молодежная газета» в 2000 году), что явно недостаточно для установления факта известности коммерческого обозначения в указанный период времени.

Довод возражения о том, что о факте непрерывного использования коммерческого обозначения лицом, подавшим возражение, свидетельствует реклама в сети Интернет и на сайте <http://www.socprog12.ru>, не подтвержден материалами возражения. Кроме того, следует отметить, что коллегия не располагает сведениями о дате размещения на нем рекламы коммерческого обозначения лица, подавшего возражение.

Таким образом, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не позволяют признать наличие у него исключительного права на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, используемое для индивидуализации принадлежащего ему предприятия, для осуществления предпринимательской деятельности в отношении услуг, однородных услугам 35, 36 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание все изложенные факты, следует заключить, что у коллегии не имеется оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 482664.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.06.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 482664.