

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.04.2010, поданное ООО «Туристическое агентство «Золотые купола», г. Серпухов, Московская обл. (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» по свидетельству №397816, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007738443/50 с приоритетом от 07.12.2007 произведена 11.01.2010 за №397816 на имя ООО «Премиум Сервис» Туристическая компания», Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.04.2010 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что лицо, подавшее возражение, предоставляет услуги под фирменным наименованием ООО «Туристическое агентство «Золотые купола», которое зарегистрировано в качестве юридического лица 30.08.1996 и

внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 27.11.2002, т.е. ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №397816. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» нарушает право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

В указанном возражении изложена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397816 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из устава ООО «Туристическое агентство «Золотые купола»» на 2 л. [1];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л. [2];
- сертификат соответствия № РОСС RU. У158.У00079 на 1 л. [3].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (07.12.2007) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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 по свидетельству №397816 представляет собой выполненное буквами русского алфавита словосочетание «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА».

Регистрация № 397816 произведена в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение от 26.04.2010 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных документов [1-3] следует, что ООО «Туристическое агентство «Золотые купола» было зарегистрировано в качестве юридического лица 30.08.1996 за №27 администрацией г. Серпухов Московской области. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что ООО «Туристическое агентство «Золотые купола» получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета (07.12.2007) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» и оригинальная часть фирменного наименования «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» являются тождественными. Таким образом, оспариваемый товарный знак является фонетически тождественным фирменному наименованию, принадлежащему иному лицу, получившему право на это наименование ранее даты подачи заявки на товарный знак.

Однако, следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В данном случае материалы возражения не позволяют сделать вывод об использовании фирменного наименования для услуг, однородных услугам, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака.

Ни один из представленных документов [1-3] не подтверждает факта предоставления лицом, подавшим возражение, каких-либо услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, до даты приоритета. Представленный сертификат соответствия [3] свидетельствует о том, что указанные в нем услуги туроператора по организации внутреннего туризма, услуги турагента, услуги по организации перевозок туристов различными видами транспорта и услуги по организации экскурсий соответствуют требованиям нормативных документов. В данном случае речь идет о том, соответствуют ли указанные в сертификате услуги государственным стандартам Российской Федерации, а именно: ГОСТ Р 50644-94, 50681-94, 50690-94, 51185-98, которые устанавливают требования по обеспечению безопасности и здоровья туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей среды, требования, которым должны соответствовать средства размещения, предназначенные для проживания туристов, а также порядок разработки документации при проектировании туристских услуг. Таким образом, орган по сертификации услуг, выдавая организации сертификат соответствия, подтверждает, что услуги, которые может

оказывать данная организация, удовлетворяют установленным государственными стандартами требованиям. Вместе с тем, следует отметить, что этот документ [3] не позволяет установить факт оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Туристическое агентство «Золотые купола» указанных в сертификате соответствия услуг по организации туризма и экскурсий до даты приоритета оспариваемого товарного знака и воспользовалось ли услугами указанного юридического лица хотя бы одно лицо.

В связи с тем, что материалами возражения не доказано, что лицо, подавшее возражение, использовало свое фирменное наименование для индивидуализации услуг 39 класса МКТУ, однородных услугам оспариваемой регистрации, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» по свидетельству №397816 в отношении указанных услуг.

В отношении доводов, изложенных в Особом мнении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2010 и в Ходатайстве о пересмотре решения Палаты по патентным спорам от 19.07.2010, необходимо отметить следующее.

Основным аргументом Особого мнения и Ходатайства является факт наличия у ООО «Туристическое агентство «Золотые купола» сертификата соответствия [3] на услуги, так как сертификат соответствия, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждает факт выполнения указанной в нем деятельности организацией, получившей такой сертификат, по крайней мере, на дату выдачи сертификата.

Коллегия Палаты по патентным спорам не может согласиться с указанным доводом по следующим причинам.

Согласно правилам сертификации работ и услуг в Российской Федерации, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 5 августа 1997 г. №17, порядок добровольной сертификации туристических услуг включает оценку услуг на соответствие их установленным в туристической отрасли требованиям, в

частности, требованиям по обеспечению безопасности жизни и здоровья туристов. Таким образом, орган по сертификации услуг туристического агентства должен установить, соответствуют ли требованиям безопасности предоставляемые данным агентством транспортные средства для перевозки туристов, места их проживания, туристский инвентарь, маршруты путешествия и др. услуги. Указанное не дает оснований для вывода о том, что оценка туристических услуг на соответствие их требованиям безопасности (см. ГОСТ Р 50644-94, 50690-94) осуществляется по факту оказания услуги. Также следует отметить, что указанными правилами сертификации не установлено, какие услуги подлежат оценке, услуги, которые уже предоставлены туристам, или же услуги, которые могут быть оказаны фирмой с учетом имеющихся у нее возможностей. Следовательно, сертификат соответствия сам по себе не может служить доказательством реального использования фирменного наименования для индивидуализации туристических услуг.

Относительно того, что коллегия Палаты по патентным спорам не предоставила лицу, подавшему возражение, возможности для представления дополнительных материалов, подтверждающих фактическое использование наименования «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА», следует отметить, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению, не являющихся общедоступными словарно-справочными изданиями, они признаются изменяющими мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Поскольку материалы, подтверждающие фактическое использование наименования, не относятся к словарно-справочным источникам информации, перенос заседания коллегии не имел смысла ввиду невозможности приобщения указанных материалов к возражению.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.04.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №397816.