

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 29.12.2011, поданное ЗАО «ЗАПАД» (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №345972, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006704976/50 с приоритетом от 06.03.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.03.2008 за №345972 на имя ООО Юридический центр «ЗАПАД-ГАРАНТ», Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Знак охраняется в белом, красном, черном цветовом сочетании.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак по свидетельству №345972 представляет собой выполненное буквами русского алфавита словосочетание из двух слов, разделенных тире, «ЗАПАД-ГРАНТ», при этом между буквами «Г» и «Р» в слове «ГРАНТ» расположен художественный элемент в виде треугольника, внутри которого на белом фоне расположен треугольник меньшего размера, выполненный красным цветом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.12.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №345972, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано 02.08.2002, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- начиная с 2002 года ЗАО «ЗАПАД» оказывает следующие услуги 36 класса МКТУ «страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью» и услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, юридическая служба»;

- сходство фирменного наименования ЗАО «ЗАПАД» и оспариваемого товарного знака «ЗАПАД-ГАРАНТ» обусловлено единым фонетическим, семантическим и визуальным сходством фирменного наименования «ЗАПАД» и словесного элемента «ЗАПАД» оспариваемого товарного знака;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что согласно пункту 2 статьи 14 Федерального закона не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №345972 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия Устава ЗАО «ЗАПАД» - [1];
- копии Свидетельств о постановке на учет в налоговом органе и о государственной регистрации юридического лица (ЗАО «ЗАПАД») - [2];
- распечатка с сайта <http://egrul.nalog.ru> - [3];
- копии Договоров за 2003-2006гг. с платежными поручениями - [4];
- копия сублицензионного договора на использование товарных знаков «CENTURY 21» (свидетельства №123932, №88734) от 02.02.2007 - [5];

- копия Соглашения о сотрудничестве ЗАО «ЗАПАД» и ООО «Страхование общество Зенит» от 23.01.2007 - [6];
- копии договоров за 2007-2011гг. - [7];
- копия Агентского договора №27/7-2011 от 19.07.2011 между ЗАО «ЗАПАД» и ООО «Национальное Страхование и Кредитное агентство» - [8];
- копия Соглашения о намерении установить сотрудничество за №795 от 09.03.2011 между ЗАО «ЗАПАД» и ЗАО БАНК ВТБ 24 - [9];
- распечатки фирменных визиток сотрудников компании ООО «ЗАПАД» - [10];
- распечатки с сайта <http://c21.russia.com/a.maltsev> - [11];
- копии Почетных грамот - [12];
- копия заявки №2011742792 на регистрацию товарного знака «ЗАПАД» - [13].

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 14.02.2012 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.03.2012. В материалах дела имеется почтовое уведомление о вручении правообладателю указанного выше уведомления.

Однако на указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (06.03.2006) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2006704976/50 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №345972 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из элементов «ЗАПАД-Г» и «РАНТ», выполненных в одну строку, буквами русского алфавита стандартным шрифтом, между которыми расположен изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из треугольников. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, красном, черном цветовом сочетании и в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Анализ представленных материалов показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, было представлено Свидетельство о государственной регистрации юридического лица [2], из которого следует, что право на фирменное наименование у ЗАО «ЗАПАД» возникло с момента его регистрации 02.08.2002, то есть ранее даты приоритета 06.03.2006 оспариваемого товарного знака по свидетельству №345972.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал следующее. Они включают в своем составе элемент «ЗАПАД». Вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке присутствует дополнительный буквенный и словесный элементы, что свидетельствует об их различии. Указанное не позволяет признать

тождество оспариваемого товарного знака и фирменного наименования (или его части) лица, подавшего возражения.

Что касается однородности услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и услуг, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

В соответствии со своим Уставом [1] ЗАО «Запад» может осуществлять следующие виды деятельности: риэлторская деятельность, деятельность по операциям с недвижимостью, внешнеэкономическая деятельность, оказание консалтинговых услуг, организация выставок, оказание бытовых услуг населению и др.

Представленные материалы, свидетельствующие о фактически осуществляемой деятельности, в частности, представленные Договоры и платежные поручения к ним [4], свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака оказывало услуги, связанные с куплей-продажей жилой недвижимости. На сайте [11] размещена информация о ЗАО «Запад», как об агентстве, предоставляющем услуги на рынке жилой и коммерческой недвижимости.

Таким образом, указанные материалы свидетельствуют о том, что ЗАО «Запад» оказывало услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», которые совпадают с такими же услугами, приведенными в оспариваемой регистрации.

Иные представленные материалы не могут служить доказательством того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ЗАО «Запад» оказывало услуги, однородные остальным услугам 36, 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации, по следующим причинам.

Материалы [6-9] датированы числом, более поздним, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

В Соглашение о сотрудничестве [6] и Агентском договоре [8] ЗАО «Запад» обязуется оказывать услуги информационного характера, но не услуги по страхованию и кредитно-денежным операциям.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №345972.