

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2014, поданное Производственным кооперативом «Юридическое предприятие «Вердикт», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №175217, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 21.05.1999 за №175217 по заявке №97713782 с приоритетом от 12.09.1997 на имя ТОО «Юридическое предприятие «Вердикт», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) для товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ. Наименование правообладателя было изменено на ООО «Юридическое предприятие «Вердикт» (сведения опубликованы 12.11.2007). Регистрация данного товарного знака действует до 12.09.2017.

На основании решения Роспатента от 27.04.2010 правовая охрана товарного знака по свидетельству №175217 досрочно частично прекращена (сведения опубликованы 12.06.2010). В дальнейшем на основании решения Роспатента от 30.07.2010 правовая охрана товарного знака по свидетельству №175217 также была досрочно частично прекращена (сведения опубликованы 25.08.2010). В результате правовая охрана

товарного знака по свидетельству №175217 сохранена в отношении следующих товаров и услуг:

16 - брошюры, газеты, журналы (периодические издания), издания печатные, книги, печатная продукция, печатные издания периодические, учебники;

35 - организация выставок для коммерческих или рекламных целей, составление отчетов о состоянии счетов, услуги в области общественных отношений;

36 - агентства по операциям с недвижимым имуществом, информация по вопросам страхования, консультации по вопросам страхования, оценка недвижимого имущества, оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество), сдача недвижимого имущества в аренду, управление финансовой деятельностью, экспертиза налоговая;

39 - бронирование маршрутов путешествий, бронирование мест на транспортных средствах, бронирование (предварительный заказ) транспортных средств, бюро путешествий, организация круизов; организация путешествий, экскурсионных поездок; перевозка путешественников, посредничество в морских перевозках, сопровождение путешественников, фрахтование судов, туристические агентства (за исключением бронирования гостиниц, пансионатов);

41 - аттестация (образование), издание книг, курсы заочные, образование, обучение, обучение заочное, обучение практическое, организация выставок культурного и просветительного назначения, организация функционирования клубов, организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных;

42 - бронирование мест для временного проживания в гостиницах, пансионатах, бары, гостиницы, кафе, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями), лицензирование объектов интеллектуальной собственности, организация выставок (предоставление оборудования), рестораны, управление делами по охране авторских прав, юридические службы.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ВЕРДИКТ», выполненное буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №175217 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно справочным данным (см. СИ. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр. 823), понятие «термин» означает «слово или словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства»;

- слово «вердикт» является термином юридической науки, обозначающим решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей;

- указанное определение термина «вердикт» содержится в пункте 5 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в статье 454 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, действовавшего на момент подачи заявки, а также во всех специализированных юридических словарях;

- при этом определение термина «вердикт» содержится также во всех толковых словарях русского языка, что подтверждает его всеобщее употребление;

- общепринятость термина «вердикт» также подтверждается наличием цикла телевизионных передач канала НТВ «Суд присяжных. Окончательный вердикт», многосерийного телефильма канала НТВ «Вердикт» 2009 года, а также художественных фильмов «Вердикт» (англ. The Verdict, США, 1946), «Вердикт» (англ. The Verdict, США, 1982), «Вердикт за деньги» (англ. Runaway Jury, США, 2003);

- русскоязычные наименования указанных телепрограмм и кинофильмов даются без дополнительных пояснений о значении термина «вердикт», следовательно, предполагается, что для носителя русского языка термин «вердикт» является знакомым, общепринятым и общеупотребимым;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «ВЕРДИКТ» по любому из классов МКТУ является прямым нарушением требований Закона;

- производственный кооператив «Юридическое предприятие «Вердикт» был зарегистрирован 27.12.1990 решением Исполкома Выборгского районного совета народных депутатов №480 под фирменным наименованием Строительный кооператив «ВЕРДИКТ» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом кооператива, в том числе, по видам деятельности, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «вердикт»;

- в 2010 году фирменное наименование было приведено в соответствие с фактическим видом деятельности - оказанием юридических, консультационных, бухгалтерских, оценочных услуг физическим и юридическим лицам;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №175217 был зарегистрирован при наличии тождественного фирменного наименования заявителя, возникшего ранее даты приоритета товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №175217 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия решения о регистрации Строительного кооператива «Вердикт» [1];
- копия Устава Строительного кооператива «Вердикт» [2];
- копия свидетельства ОГРН Строительного кооператива «Вердикт» [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Строительного кооператива «Вердикт» [4];

- распечатка с сайта egrul.nalog.ru в отношении Производственного кооператива «Юридическое предприятие «Вердикт» [5];

- копия Устава Производственного кооператива «Юридическое предприятие «Вердикт» [6];

- копии страниц толковых, орфографических и прочих словарей [7];

- распечатка с сайта ntv.ru [8];

- распечатки с сайта ru.wikipedia.org [9];

- распечатка с сайта egrul.nalog.ru [10].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, было представлено постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №А56-74054/2013 от 16.02.2015 [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №175217, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- термин - это слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы;

- термин считается общепринятым только в отношении тех товаров или услуг, которые непосредственно относятся к сфере науки и/или техники, для которых этот термин является характерным;

- например, обозначение «КЕЛЬВИН» было признано неохраноспособным только в отношении товаров термометры инфракрасные, при этом в отношении других товаров 09 класса МКТУ обозначение получило правовую охрану в качестве товарного знака (свидетельство №251631);

- исходя из определения слова «вердикт», приведенного в справочной литературе, оно используется в узкой области юридической науки, а именно в области уголовного права и исключительно в судебном процессе по уголовным делам;

- в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству

№175217, слово «вердикт» не является термином, напротив, оно обладает различительной способностью, является фантазийным и семантически нейтральным;

- в отношении услуг 42 класса МКТУ «юридические службы» слово «вердикт» не является общепринятым термином, поскольку в компетенцию «юридических служб» не входит осуществление судебного процесса;

- таким образом, довод возражения о том, что слово «вердикт» является термином, является несостоятельным;

- представленные заявителем материалы не свидетельствуют об осуществлении им до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности, которая может быть признана однородной товарам (услугам), перечисленным в перечне товарного знака по свидетельству №175217;

- Производственный кооператив «Юридическое предприятие «Вердикт» был зарегистрирован 27.12.1990 года решением Исполкома Выборгского районного совета народных депутатов №480 под фирменным наименованием «Строительный кооператив «ВЕРДИКТ»;

- организационно правовая форма компании прямо указывает на сферу деятельности кооператива, что также подтверждает Устав от 11 ноября 1990 года (строительство промышленных и гражданских зданий и сооружений; монтаж конструкций; выпуск товаров народного потребления и их реализация; оказание платных услуг населению);

- других фактических данных, касающихся деятельности Строительного кооператива «ВЕРДИКТ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака не представлено;

- согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ внесение изменений в сведения о видах экономической деятельности лица, подавшего возражение, каковыми указаны «деятельность в области права», «аудиторская деятельность», «исследование конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения», «деятельность в области бухгалтерского учета», «деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями», «консультирование

по вопросам коммерческой деятельности и управления» произошло только 09.07.2010;

- Устав Производственного кооператива «Юридическое предприятие «Вердикт» датирован 2011 годом и не подтверждает то обстоятельство, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака это фирменное наименование использовалось в отношении услуг, однородных товаров и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака;

- таким образом, на дату приоритета товарного знака по свидетельству №175217 фирменное наименование лица, подавшего возражение, позиционировалось в отношении услуг, не являющихся однородным товарам и услугам, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака;

- кроме того, фирменное наименование правообладателя оспариваемого товарного знака имеет более ранний приоритет (13.09.1990), нежели фирменное наименование лица, подавшего возражение, что подтверждается Решением Исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов №562 от 13.09.1990;

- изначально было создано Малое предприятие «Вердикт», далее в результате правопреемства возникло ТОО «Юридическое предприятие «Вердикт», затем ТОО «Юридическое предприятие «Вердикт» было переименовано в ООО «Юридическое предприятие «Вердикт».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №175217.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- копия Решения Исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов №562 от 13.09.1990 [12];

- копия Письма Исх.№18 от 04.03.1993 [13];

- копия Свидетельства о государственной регистрации [14];

- копия Решения Регистрационной палаты администрации Санкт-Петербурга от 05.10.1998 [15];

- копия Справки (Исх. №0502/10662 от 13.03.2015) из Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу [16].

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

С учетом даты (12.09.1997) приоритета товарного знака по свидетельству №175217 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

Согласно подпункту 1) пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений являющихся общепринятыми терминами.

Согласно пункту 2.3 (1.4) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности принимают во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 12.09.1997 по свидетельству №175217 представляет собой словесное обозначение «ВЕРДИКТ», выполненное шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №175217 оспаривается Производственным кооперативом «Юридическое предприятие «Вердикт» по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 (товарный знак является общепринятым термином) и пунктом 2 статьи 7 Закона (товарный знак воспроизводит известное на территории Российской Федерации фирменное наименование, исключительное право на которое возникло ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров).

Очевидно, что собственно наименование юридического лица Производственный кооператив «Юридическое предприятие «Вердикт» включает обозначение, тождественное в фонетическом и семантическом отношении оспариваемому товарному знаку «ВЕРДИКТ». Согласно Уставу от 2011 года [6] основными видами деятельности Производственного кооператива «Юридическое предприятие «Вердикт» являются деятельность в области права, аудиторская

деятельность, исследование конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения, деятельность в области бухгалтерского учета, деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Поскольку в перечне товарного знака по свидетельству №175217 присутствуют услуги 35 «составление отчетов о состоянии счетов» и 36 «оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество), управление финансовой деятельностью, экспертиза налоговая; консультации по вопросам интеллектуальной собственности, консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями), управление делами по охране авторских прав, юридические службы» классов МКТУ, являющиеся однородными видами деятельности, которые лицо, подавшее возражение, намерено осуществлять в соответствии с Уставом (услуги относятся к общему роду, имеют одинаковое назначение и круг их потребителей), Производственный кооператив «Юридическое предприятие «Вердикт» признан заинтересованным лицом в подаче возражения и оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №175217.

Как обоснованно отмечено в возражении слово «ВЕРДИКТ» является общепринятым термином. Указанный довод подтвержден в возражении ссылками из различных словарей [7].

Вместе с тем, исходя из имеющихся в распоряжении коллегии словарных определений данного слова, усматривается, что оно является общепринятым термином в узкой области, а именно в уголовном праве и исключительно в судебном процессе с участием коллегии присяжных заседателей («вердикт» - в уголовном процессе Российской Федерации решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей, см., в частности, Краткий юридический словарь, М.Е. Волосов, В.Н. Додонов, В.П. Панов, ИНФРА-М, 2009, с. 36).

Анализ перечня товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ (в том числе услуг 42 класса МКТУ «юридические службы»), в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №175217, показал,

что они не относятся к деятельности суда по рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей. Таким образом, оспариваемый товарный знак является фантазийным в отношении всех товаров и услуг, указанных в его перечне.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №175217 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона отсутствуют.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, то оно может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно воспроизводить охраняемое на территории Российской Федерации фирменное наименование (или его часть);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг);
- фирменное наименование должно быть известным на территории Российской Федерации.

В этой связи лицо, подавшее возражение, противопоставляет фирменное наименование Производственного кооператива «Строительный кооператив «ВЕРДИКТ» (данное фирменное наименование лицо, подавшее возражение, имело до 29.07.2010), включающее тождественный оспариваемому товарному знаку словесный элемент, право на которое возникло 27.12.1990 [1-4], то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №175217 (12.09.1997).

Вместе с тем, из представленных к возражению документов не представляется возможным установить, что Производственный кооператив «Строительный кооператив «ВЕРДИКТ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака фактически осуществлял виды деятельности, однородные товарам и услугам 16, 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №175217.

Также материалы возражения не подтверждают, что противопоставленное фирменное наименование было известно на территории Российской Федерации до 12.09.1997.

Что касается довода правообладателя о том, что право на фирменное наименование ООО «Юридическое предприятие «Вердикт» возникло ранее права на фирменное наименование лица, подавшего возражение, то этот довод признан коллегией необоснованным ввиду нижеследующего.

Судом по интеллектуальным правам в постановлении по делу №А56-74054/2013 от 16.02.2015 [11] установлено, что право на фирменное наименование ООО «Юридическое предприятие «Вердикт» возникло 05.04.1993, что позднее даты (27.12.1990) регистрации Производственного кооператива «Юридическое предприятие «Вердикт» как юридического лица.

Резюмируя вышеизложенное, доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №175217 требованиям пункта 2 статьи 7 Закона признаны коллегией недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.09.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №175217.