

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 15.10.2013, поданное по поручению Общества с ограниченной ответственностью «Стилвэй», г. Таганрог (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485105, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 12.04.2013 за №485105 по заявке №2012711406 с приоритетом от 11.04.2012 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Завод Спецмонтажконструкций Исток», г. Орел (далее - правообладатель) для услуг 35, 41 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 11.04.2022.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «RUSLOM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.10.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №485105 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «RUSLOM», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №485105, использовалось лицом, подавшим возражение, на протяжении

многих лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных услуг;

- до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №485105 [11.04.2012] лицо, подавшее возражение, оказывало услуги (информационные и аналитические отчеты, консультационные услуги, купля-продажа компьютерных программ, обеспечение информационно-технического обслуживания, передача научно-технической информации) под оспариваемым словесным обозначением более 7 лет. А также рекламировало свои услуги под данным обозначением, в результате чего оно приобрело широкую известность и узнаваемость у потребителей;

- лицо, подавшее возражение, участвовало в 13-ой Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2007»;

- лицу, подавшему возражение, с 24.07.2007 принадлежит сайт www.ruslom.ru;

- существование двух тождественных обозначений, применяемых в отношении одних и тех же услуг разными компаниями, неизбежно приводит к их смешению, а, следовательно, и формированию ложных представлений у потребителя в отношении лица, оказывающего услуги, тем самым, вводя потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №485105 недействительной в отношении части услуг:

- 35 класса МКТУ: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; обзоры

печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»;

- 41 класса МКТУ: «обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных мероприятий; академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; видеосъемка; дублирование; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций;

организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов, за исключением рекламных; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; субтитрование; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; фотографирование; шоу-программы».

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Стилвэй» [1];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Корпорация Исток» [2];
- копия справки о праве администрирования доменного имени ruslom.ru от 17.09.2013 [3];
- копии договоров купли-продажи компьютерных программ и оказания услуг с приложениями (дополнительные соглашения, платежные поручения, акты) к ним за 2008-2010 года [4];
- копии договоров на оказание информационных услуг и передачу аналитической информации с приложениями к ним (дополнительные соглашения, платежные поручения, акты) за 2007-2010 года [5];
- копии договоров на оказание информационных услуг и передачу научно-технической информации с приложениями к ним (дополнительные соглашения, платежные поручения, акты) за 2006-2011 года [6];

- копии договоров на оказание консультационных услуг при проведении конференций с приложениями к ним (дополнительные соглашения, платежные поручения, акты) за 2008-2009 года [7];

- копия трудового договора от 01.07.2005 [8];

- копия соглашения о медиа-сотрудничестве с «Металл-Экспо» от 16.05.2007 [9];

- копии страниц журнала «Уральский рынок металлов» за 2008 год [10];

- копии страниц журнала «Рынок вторичных металлов» №3/35, №4/36 от 2006 года [11].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя, к материалам возражения не приложены доказательства, позволяющие сделать вывод об известности обозначения «RUSLOM» в отношении ООО «Стилвэй» потребителям до даты подачи заявки №2012711406;

- количество компаний, имеющих лицензии на переработку лома черных металлов по состоянию на 2013 год превышает 4000, а количество отправителей лома черных металлов по данным РЖД в среднем в течение календарного года составляет от 2500 до 3000 компаний;

- особенностью рынка лома черных металлов является постоянное обновление его участников;

- лицо, подавшее возражение, в период с 2007 по 2011 года не являлось организатором какого-либо мероприятия в рамках выставки «Металл-Экспо», а лишь было участником выставки в 2007 году;

- представленный лицом, подавшим возражение, трудовой договор от 01.07.2005 по мнению правообладателя является сфальсифицированным;

- по мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, представило доказательства использования обозначения «RUSLOM» в отношении следующий услуг 35 класса МКТУ: «агентства по коммерческой информации; введение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования

конъюнктурные; исследования маркетинговые; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по сравнению цен».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №485105.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- распечатка графика «процент действующих на 2014 год лицензий, выданных в указанном году» [12];

- копия справки от ООО «Корпорация Исток» от 30.12.2013 об участиях в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории РФ, в металлургии за 2007 - 2013 года [13];

- копия статистического отчета от ООО «Корпорация Исток» от 30.12.2013 о выданных лицензиях по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов по отдельным регионам РФ, действующих на момент окончания 2013 года [14];

- копия благодарственного письма №4211 от 15.11.2013 руководителю Istok Corporation LLC (RUSLOM) от Министерства промышленности и науки свердловской области [15];

- копия справки №01/53сл от 30.12.2013 о количестве грузоотправителей всех видов лома черных металлов за 2006-2013 года [16].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (11.04.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №485105 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 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 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «RUSLOM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных документов [1] следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Стилвэй» (далее – ООО «Стилвэй») г. Таганрог, было создано 20.06.2005. Согласно представленному трудовому договору [8] в 2005 году работник ООО «Стилвэй» Жигалов Игорь Александрович разработал следующие компьютерные программы: «RUSLOM, RUSLOM 2, RUSLOM мониторинг цен, проведение конференций RUSLOM. Из представленных договоров [4-6] следует, что ООО «Стилвэй», оказывало информационные услуги, услуги по передаче аналитической информации, отчетов, научно-технической информации, консультационные услуги, связанные с компьютерной программой «RUSLOM», а также реализовывало ее до даты подачи заявки №2012711406 (по крайней мере в течение четырех лет) российским потребителям. В приложенных к возражению страниц журналов [10, 11] содержится аналитическая информация о рынке черных металлов представленная директором по маркетингу ООО «Стилвэй», при этом в материалах статей дана ссылка на сайт www.ruslom.ru, владельцем которого с 24.04.2007 [3] является лицо, подавшее возражение, на котором представлена вся необходимая для потребителей информация.

Что касается доводов правообладателя относительно фальсификации документов, то в компетенцию коллегии палаты по патентным спорам не входит проверка документов на их подлинность. Кроме того, представленные правообладателем справки [13, 14] не могут быть приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам, поскольку подготовлены учредителем ООО «Корпорация Исток» и являются его частным мнением. Также правообладатель не представил каких-либо документов, подтверждающих, что он до 2005 года оказывал услуги 35, 41 классов МКТУ под обозначением «RUSLOM».

Исходя из совокупности представленных документов, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №485105 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Исток», в отношении таких услуг как: «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление отчетов о счетах» способна породить в сознании потребителя ассоциации с лицом, подавшим возражение - ООО "Стилвэй", и оказываемыми им услугами, в связи с чем у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485105 недействительным частично, в силу несоответствия его требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других указанных в возражении услуг, данные ассоциации не могут возникнуть, поскольку представленное лицом, подавшим возражение, соглашение о медиа-сотрудничестве [9] подтверждает лишь разовое его участие в организации 13-ой Международной промышленной выставке «Металл-Экспо'2007», которое заключалось в размещении статического баннера выставки, распространении пригласительных

билетов, публикации материал-анонсов и материалов по итогам выставки, в связи с чем не подтверждает деятельность лица, подавшего возражение, в отношении услуг, связанных с организацией выставок. Также в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие что ООО «Стильвэй» оказывало услуги для третьих лиц связанные с консультациями, продвижением товаров, рекламой.

По завершении рассмотрения возражения от правообладателя поступило 06.02.2014 «Особое мнение», доводы которого сводятся к тому, что:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №485105 не зарегистрирован для тех услуг, которые оказываются лицом, подавшим возражение;

- на заседании, состоявшемся 24.01.2014, коллегия палаты по патентным спорам частично прекратила правовую охрану товарного знака по свидетельству №485105, однако не было оглашено, в отношении каких именно услуг прекращена правовая охрана знака.

В ответ на это коллегия палаты по патентным спорам сообщает следующее.

Все представленные доказательства проанализированы, в том числе в отношении перечня услуг 35, 41 классов МКТУ, выше по тексту и им дана соответствующая оценка.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам была оглашена резолютивная часть решения коллегии: «удовлетворить возражение от 15.10.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485105 недействительным частично», в соответствии с пунктом 4.7 Правил ППС.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.10.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485105 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования

маркетинговые; маркетинг; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление отчетов о счетах».