

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 12.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452413, поданное ООО «Пять семерок», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке №2010737284/50 с приоритетом от 18.11.2010 зарегистрирован 27.01.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №452413 на имя Павлова Александра Григорьевича, 350000, г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 39, кв. 63 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 38, 39 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №452413 является комбинированным и включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного колеса со спицами, на котором расположена скошенная с двух сторон плашка. Изображение колеса включает выполненные буквами русского алфавита словесные элементы: в верхней части – «ПЯТЬ СЕМЕРОК», в нижней – «ТАКСИ», по обе стороны от которой выполнены фрагменты орнамента «шашечки». На плашке расположен графический элемент, состоящий из пяти стилизованных цифр «7». Слово «ТАКСИ» и изображение шашечек исключены из самостоятельной правовой охраны. По обе стороны от цифр выполнены две точки. Все надписи, цифры, символы, орнамент и контуры выполнены в черном цвете, а

изображение колеса, плашки в желтых тонах. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 38, 39 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.07.2012 выражено мнение о том, что регистрация №452413 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака по свидетельству №452413 на имя Павлова А.Г. была осуществлена во время действия исключительного права на фирменное наименование ООО «Пять семерок», возникшего в силу государственной регистрации в налоговом органе от 09 июля 2010 г.;

- оригинальная часть фирменного наименования, способная индивидуализировать оказываемые услуги, а именно «Пять семерок», совпадает с индивидуализирующим элементом «Пять семерок» оспариваемого товарного знака;

- в качестве видов экономической деятельности ООО «Пять семерок» указаны услуги в области автомобильных пассажирских и грузовых перевозок, а также деятельность такси, которые являются однородными услугам, указанным в перечне услуг товарного знака по свидетельству №452413, а именно, 35 класса МКТУ «запись сообщений; услуги телефонных ответчиков; радиореклама», 38 класса МКТУ «передача сообщений [диспетчерская служба]», 39 класса МКТУ «аренда мест для стоянки автотранспорта; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; транспорт таксомоторный; услуги водителей; услуги транспортные»;

- регистрация товарного знака по свидетельству №452413 со словесным элементом «Пять семерок» на имя Павлова А.Г. вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под этим товарным знаком, а именно ООО «Пять семерок»;

- с первых дней создания предприятия ООО «Пять семерок» был взят курс на широкое ознакомление населения об услугах, оказываемых данной организацией,

посредством размещения рекламы в различных средствах массовой информации в период, предшествующий приоритету оспариваемого товарного знака;

- в июле 2010 г. было приобретено право администрирования доменного имени, воспроизводящего номер телефона диспетчерской службы такси и включающего в свой состав пять цифр семь - www.2577777.ru, и в это же время в сети Интернет начал свою работу сайт, который использовался и используется в настоящее время как рекламная площадка для ознакомления с услугами, оказываемыми ООО «Пять семерок»;

- таким образом, использование обозначения «Пять семерок» для индивидуализации услуг такси началось ранее, чем была подана заявка на оспариваемый товарный знак по свидетельству №452413 (дата приоритета 18 ноября 2010 года);

- на сегодняшний день автопарк GPS такси «Пять семерок» насчитывает 300 машин и в г. Краснодаре существует потенциальная возможность введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего транспортные услуги под этим обозначением, с учетом того обстоятельства, что правообладатель товарного знака по свидетельству №452413 и ООО «Пять семерок» находятся в одном географическом регионе, и именно в г. Краснодаре;

- лицо, подавшее возражение, является также заявителем по заявке №2011703261/50, поданной им на регистрацию 08.02.2011.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452413 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия Свидетельства Федеральной налоговой службы серия 23 №008009181 от 09.07.2010 [1];
- копия выписки из ЕГРЮЛ информации об ООО «Пять семерок» [2];
- копия документов о покупке домена 2577777.ru – справка ЗАО «РСИЦ» (RU.center) и распечатка страницы сайта [3];

- копия договора на изготовление рекламной продукции от 01.08.2010, заключенного между ООО «Пять семерок» и Рекламным агентством ООО «АртСтиль», с приложениями [4];
- копия договора о сотрудничестве по размещению рекламных и информационных материалов в эфире радиоканала «Милицейская волна» №60 от 28.10.2010, заключенного между ООО «Пять семерок» и Рекламным агентством ООО «Южная волна», со справкой [5];
- копия договора на размещение рекламных материалов в эфире радиостанции «Ретро FM», г. Краснодар от 28.10.2010, заключенного между ООО «Пять семерок» и Рекламным агентством ООО «Фирма «Пионер», со справкой [6];
- фотографии такси с логотипом «ПЯТЬ СЕМЕРОК» [7];
- копия договора на размещение рекламы на транспорте №55 от 23.08.2011, заключенного между ООО «Пять семерок» и МУП «КТТУ» Муниципальное унитарное предприятие «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», с приложениями [8];
- копия договора на предоставление рекламных услуг №60 от 30.05.2012, заключенный между ООО «Пять семерок» и ОАО «Футбольный клуб «Кубань», с приложениями [9];
- копия договора о сотрудничестве по размещению рекламных и информационных материалов в эфире радиостанции СМИ «Радио 02» («Милицейская волна»), г. Краснодар. 88,3 FM №77 от 09.06.2011, заключенного между ООО «Пять семерок» и ООО «Южная волна», со справкой [10];
- копия договора на размещение рекламных материалов в эфире радиостанции «Шансон», г. Краснодар №12/21 от 8.02.2012, заключенного между ООО «Пять семерок» и ООО «Телерадиокомпания «АВС», с приложениями [11];
- копия справки от ООО «РТ», подтверждающей размещение рекламных материалов ООО «Пять семерок» на радиостанции «DFM» в период с 05.11.2011 по 31.05.2012 [12];

- копия справки от ООО «Радио 107», подтверждающей размещение рекламных материалов ООО «Пять семерок» на радио, канале ТВ, щитах г. Краснодар, в журнале в период с 02.09.2010 по 30.11.2012 [13];
- копия справки от ООО «Телевизионное агентство «МедиаТема», подтверждающей размещение и печать афиш ООО «Пять семерок» в г. Краснодаре в период с 18.07.2011 по 16.08.2011 [14];
- копия справки от ООО «РА-Мандарин», подтверждающей размещение рекламы ООО «Пять семерок» в журнале «Каталог свадебных решений «Pro свадьбу» в период с 15.11.2011 по 15.05.2012 [15];
- копия справки от ООО Издательский дом «НьюМэн», подтверждающей размещение рекламы ООО «Пять семерок» в журнале «Kuban Airlines» в период с 01.11.2011 по 01.01.2012 [16];
- копия справки от ООО «Фирма Пионер», подтверждающей размещение рекламы ООО «Пять семерок» на радиостанции «Ретро FM», г. Краснодар в период с 01.11.2010 по 30.11.2010, с 12.08.2011 по 11.09.2011 [17];
- копии листов рекламы из печатных изданий: журнал «Welcome to Krasnodar» октябрь/2010, газета «Телесемь» от 11/17 и 18/24 октября 2010, «Авиационные линии Кубани» №12/2011 [18];
- фотографии транспортных средств трамвайно-троллейбусного депо и ФК «Кубань» [19];
- письмо Управления транспорта администрации города Краснодара [20];
- письмо Союза транспортников города Краснодара [21].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №452413, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.11.2010) правовая база для оценки его охраноспособности 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 положению пункта 3 (1) 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с положениями пункта 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 наименований или обозначения) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 №452413 является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение колеса со спицами, на которое наложена плашка, скошенная с двух сторон. По окружности колеса вписана надпись: в верхней части – «ПЯТЬ СЕМЕРОВ», в нижней – «ТАКСИ», по обе стороны от которой выполнены фрагменты орнамента «шашечки». На плашке выполнен графический элемент, состоящий из пяти стилизованных цифр «7». Слово «ТАКСИ» и изображение шашечек исключены из

самостоятельной правовой охраны. По обе стороны от цифр выполнены две точки. Все надписи, цифры, символы, орнамент и контуры выполнены в черном цвете, а изображение колеса, плашки в желтых тонах. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 38, 39 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения от 12.07.2012 регистрация товарного знака по свидетельству №452413 произведена в нарушение исключительных прав ООО «Пять семерок» на принадлежащее ему фирменное наименование, а также оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под данным обозначением.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов дела [1] и [2], право на фирменное наименование возникло у ООО «Пять семерок» 09.07.2010г., то есть до даты приоритета (18.11.2010) оспариваемого товарного знака по свидетельству №452413.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [3] ООО «Пять семерок» вправе осуществлять, в том числе, следующие виды деятельности:

- организация перевозок грузов;
- эксплуатация гаражей стоянок для автомобильных средств;
- прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность автомобильного специального и неспециального транспорта;
- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- деятельность такси;

- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования.

Из представленных материалов [4] – [7], [13], [17] усматривается, что лицо, подавшее возражение, с момента создания компании и до даты приоритета оспариваемого товарного знака предпринимало активные действия по продвижению своих услуг под фирменным наименованием «Пять семерок». Так, были заключены соответствующие договоры на рекламу услуг ООО «Пять семерок» в средствах массовой информации – газете «Телесемь», журнале «Welcome to Krasnodar», а также на радиостанциях «Радио 02» («Милицейская волна»), «Ретро FM», а также заключались договоры на изготовление сувенирной продукции, содержащей фирменный логотип ООО «Пять семерок» [4]. Лицо, подавшее возражение, также осуществляло информирование потребителей об оказываемых услугах в сфере пассажирских перевозок на своем официальном сайте – www.2577777.ru [3]. В частности, на сайте компании указана контактная информация, марки автомобилей, которыми располагает компания, способы заказа такси. Компания «Пять семерок» имеет в своем распоряжении более 300 автомобилей разной степени комфортности, оснащена компьютеризированной диспетчерской службой, позволяющей произвести заказ автомобиля как по телефону, так и посредством смс-сообщений.

Кроме того, представленные лицом, подавшим возражение, материалы [7] - [16], свидетельствуют об активной деятельности ООО «Пять семерок» и после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в частности, ООО «Пять семерок» обладает титулом «официальное такси футбольного клуба Кубань» [9], реклама такси «Пять семерок» расположена в общественном транспорте г. Краснодара [8], [19]. Все изложенное свидетельствует о высокой степени информированности потребителей о деятельности ООО «Пять семерок».

Необходимо отметить, что услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, являются однородными по отношению к услугам 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «аренда мест для стоянки автотранспорта; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; прокат

транспортных средств; транспорт таксомоторный; услуги водителей; услуги транспортные», а также связанным с ними услугам 38 класса МКТУ «передача сообщений [диспетчерская служба]» и услугам 35 класса МКТУ «запись сообщений; услуги телефонных ответчиков», поскольку относятся к одному сегменту рынка, имеют одинаковое назначение (связаны с транспортными перевозками), цель применения и могут создавать у потребителя представление о принадлежности этих услуг одному лицу.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает словесный элемент «Пять семерок», который также является отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение. Запоминание потребителями происходит именно благодаря указанному элементу, присутствующему в составе и товарного знака по свидетельству №452413 и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Таким образом, установлено, что словесная часть оспариваемого товарного знака тождественна охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг. При этом права на фирменное наименование в Российской Федерации возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные факты обуславливают вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования и, как следствие, вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству №452413 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части указанных в перечне услуг 35, а также всех услуг 38, 39 классов МКТУ.

Что касается такой услуги как «радиореклама», указанной в перечне оспариваемого товарного знака, то необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо материалы, позволяющие придти к выводу, что ООО «Пять семерок» осуществляет данную деятельность для третьих лиц.

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №452413 положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Как усматривается из представленных лицом, подавшим возражение, рекламных и информационных материалов [3], [4] материалов, ООО «Пять семерок» в качестве индивидуализации своей деятельности использовало до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного колеса с плашкой желтого цвета, а также словесные элементы «Пять семерок», «Такси», которое производит сходное зрительное впечатление с оспариваемым товарным знаком. Благодаря активной рекламе данного обозначения в качестве средства индивидуализации ООО «Пять семерок» потребитель ассоциирует его с лицом, подавшим возражение.

Принимая во внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака - Индивидуальный предприниматель Павлов А.Г., а также лицо, подавшее обозначение – ООО «Пять семерок», находясь в одном географическом регионе – г. Краснодаре, осуществляют однородные услуги под обозначением, ассоциирующимся у потребителя с деятельностью лица, подавшего возражение, можно сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя Павлова А.Г. способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в области автомобильных перевозок.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам усматривает основания для частичного удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №452413 положениям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 38 и 39 класса МКТУ, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ «запись сообщений; услуги телефонных ответчиков».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.07.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452413 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ «запись сообщений; услуги телефонных ответчиков», а также всех услуг 38, 39 классов МКТУ.