

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 09.02.2012, поданное Муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Комбинат ритуальных услуг населению» (МП «КРУН»), г. Нижний Новгород (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410295, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.06.2010 за №410295 по заявке №2009704560/50 с приоритетом от 11.03.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ритуальная служба ГРС», г. Нижний Новгород (далее - правообладатель) для товаров 19, 20, 24, 25, 26 классов МКТУ и услуг 35, 39, 40, 44, 45 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 11.03.2019.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано изобразительное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде квадрата, в левую часть которого вписаны друг над другом два квадрата меньшего размера, в верхней части квадрата размещено стилизованное изображение ветки лиственного дерева. Буквенные элементы «ГРС» расположены в правом нижнем углу квадрата. Знак зарегистрирован в белом, светло-сером, красном, черном, желтом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.02.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №410295 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- зарегистрированный товарный знак по свидетельству №410295 является сходным до степени смешения с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, с 2000 года в отношении однородных товаров и услуг;

- до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «ГРС» [11.03.2009] лицо, подавшее возражение, оказывало услуги и выпускало продукцию под обозначениями «Городская ритуальная служба» уже более 9 лет, а также рекламировало свои услуги под данным обозначением, в результате чего приобрело широкую известность и узнаваемость у потребителей;

- существование двух сходных до степени смешения обозначений, применяемых в отношении одного и того же товара или одних и тех же услуг разными компаниями, неизбежно приводит к их смешению, а, следовательно, и формированию ложных представлений у потребителя в отношении лица, производящего товары или оказывающего услуги, тем самым, вводя потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №410295 недействительной в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия Приказа №127/5 от 02.10.2000 об утверждении формы бланка предприятия [1];

- копии Приказа №205-ОД от 07.12.2006 об утверждении формы бланка предприятия, платежного поручения №1925 от 12.12.2006, счета №457 от 12.12.2006 [2];

- распечатка Федерального Закона №8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле» [3];

- копия Постановления Администрации города Нижнего Новгорода №30 от 22.04.1996 «О мерах по реализации на территории г. Н.Новгорода Закона РФ №8-ФЗ от 12.01.1996 [4];

- копия Постановления Администрации города Нижнего Новгорода №25 от 30.03.2005 «О погребении и похоронном деле» [5];

- копия выписки из ЕГРЮЛ [6];

- копия Распоряжения главы администрации города Н.Новгорода №1031-р от 05.02.1992 [7];

- копия Свидетельства о регистрации юридического лица №2548 от 19.01.1998 [8];

- копия Распоряжения главы администрации Советского района го. Н.Новгорода [9];
- копии Свидетельств о постановке на учет в налоговый орган №001642474 от 20.02.2002, №001300919 от 03.10.2002, о внесении записи в ЕГРЮЛ №002058394 от 02.07.2004 [10];
- копия Распоряжения председателя Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами №726 от 07.06.2004 [11];
- копия Устава МП «КРУН» от 2004 года [12];
- копия договора о рекламно-информационном обслуживании №741 от 15.07.2007 [13];
- акты №1499, №2496, №У1857 и копии газет «Автозаводец» от 22.06.2007, 07.09.2007, 04.07.2008 [14];
- копии договора №136/1 от 01.03.2007, макета наклейки на борт автомобиля «Газель» от 17.03.2007, акта выполненных работ от 13.08.2008 [15];
- копии договора №12-01/08 от 12.01.2008, акта выполненных работ от 11.07.2008 [16];
- копии договора №12-06/08 от 01.02.2008, макет наклейки на борт автомобиля по уборке мусора от 05.02.2008, акта выполненных работ от 11.07.2008 [17];
- копии договора №12-12/08 от 01.06.2008, эскиз оформления вывески от 03.08.2008, акта выполненных работ от 13.08.2008, приходного ордера №530»б», счета-фактуры «301 от 13.08.2008, акта №384 от 13.08.2008 [18];
- копии договора от 01.09.2008, акта сдачи-приемки от 22.09.2008, фотографий [19];
- копии писем с населением с 2004 по 2008 года [20];
- копии талонов на предоставление могилы с 2006 по 2009 года [21];
- копия Распоряжения администрации г. Н.Новгорода №1886-р «О содержании кладбищ» от 01.09.1994 [22];
- копии договоров аренды объектов недвижимости №8/0884, №3/1040, №6/1341, №4/1006, №1/1931, №2/2111 [23];
- копия Постановления Первого арбитражного апелляционного суда по делу №А43-3634/2011 от 23.01.2012 [24].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 09.02.2012, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам устно изложил свое несогласие с доводами, изложенными в возражении, и представил следующие документы:

- копию Решения Арбитражного суда по делу №А43-10617/2009 15-365 от 02.11.2009 [25];
- прейскурант цен на свои товары и услуги за 2006, 2009 года [26];
- вырезка из газеты «Аргументы и факты» [27];
- копию договора №349/09 от 13.02.2009 [28];
- копию Приложения №1 от 17.03.2001 к договору №71/11 от 17.03.2011 о рекламных услугах [29];
- газета Экстра Н от 15.04.2011 [30];
- копию квитанции №262540 [31];
- Уточнение исковых требований по делу №А-43-10617/2009 15-365 [32];
- фотографию с рекламным баннером [33].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №410295.

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

С учетом даты (11.03.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №410295 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса могут быть поданы в палату по патентным спорам, заинтересованным лицом.

Коллегия палаты по патентным спорам, исследовав материалы возражения, пришла к выводу, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410295 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №410295 представляет собой изобразительное обозначение, представляет собой квадрат, в левую часть которого вписаны друг над другом два квадрата меньшего размера, в верхней части квадрата размещено стилизованное изображение ветки лиственного дерева. Буквенные элементы «ГРС» расположены в правом нижнем углу квадрата. Знак зарегистрирован в белом, светло-сером, красном, черном, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 19, 20, 24, 25, 26 классов МКТУ и услуг 35, 39, 40, 44, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

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

Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с эмблемой МП «Комбинат ритуальных услуг населению» в силу их композиционных решений (расположение в левой стороне обозначения друг под другом квадратов, а также изображение в верхней части большого квадрата стилизованной ритуальной ветки дугообразной формы). Необходимо также отметить, что на эмблеме лица, подавшего возражение, в правом нижнем углу расположены словесные элементы «Городская ритуальная служба», в оспариваемом товарном знаке расположены буквенные элементы «ГРС», которые могут быть восприняты потребителем как сокращение от – «Городская ритуальная служба». Указанное усиливает сходство обозначений.

Анализ представленных с возражением документов показал следующее.

Муниципальное предприятие «Комбинат ритуальных услуг населению» разработало свою эмблему в 2000 году, а в 2006 году лишь изменило цветовое сочетание эмблемы, не изменив композицию самого обозначения, что подтверждается представленными документами [1-2]. Материалы [4-23] подтверждают использование лицом, подавшим возражение, для индивидуализации предприятия и осуществления им хозяйственной деятельности (на бланках предприятия, при переписке (с 2004 года), на автотранспорте, в вывесках и рекламе (с 2006 года)) изображение эмблемы до даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.03.2009). Вышеизложенное позволяет сделать вывод об узнаваемости и приобретении известности обозначения, под которым лицо, подавшее возражение, оказывает ритуальные услуги и

предлагает товары, непосредственно связанные с услугами, что обуславливает возникновение ассоциативной связи в сознании потребителей между знаком по свидетельству №410295 и МП «КРУН».

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №410295 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ритуальная служба ГРС», способна породить в сознании потребителя ложное представление о лице, оказывающем ритуальные услуги и производящем сопутствующие товары. Следовательно, она способна вводить потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги и производящего товары, в связи с чем, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Доводов в опровержение данных выводов правообладателем не представлено.

Кроме того, выводы коллегии Палаты по патентным спорам подтверждаются представленным лицом, подавшим возражение, Решением Арбитражного суда по делу №А43-10617/2009 15-365 от 02.11.2009, а также имеющимся в деле заявки Решением Федеральной антимонопольной службы по делу №244-ФАС52-07/11, согласно которому действия ООО «Ритуальная служба ГРС», связанные с приобретением и регистрацией товарного знака по свидетельству №410295 признаны нарушением части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 09.02.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410295 недействительным полностью.