

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, рассмотрела возражение от 07.11.2011, поданное ООО охранным предприятием «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009732251/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009732251/50 с приоритетом от 11.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 45 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 28.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009732251/50 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой транслитерацию словосочетания «ELITE SECURITY», имеющего значение «элитная охрана», в связи с чем не обладает различительной способностью, указывает на вид и свойства услуг, носит хвалебный характер. Кроме того, в заключении указано, что «заявленное обозначение используется различными производителями для маркировки услуг, однородных заявленным (см. <http://www.elitesecurity-nw.co.uk>, <http://www.elitesecurity.com>,

<http://www.elitesecurityforces.com>), что подтверждает вывод о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.07.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение квалифицировано экспертизой как не обладающее различительной способностью, указывающее на вид и свойства услуг, носящее хвалебный характер;

- указанные основания не должны применяться, так как в соответствии с последним абзацем пункта 1 статьи 1483 Кодекса обозначение «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ» приобрело различительную способность в результате использования с 1997 года во многих городах Российской Федерации;

- заявитель не согласен с тем, что наличие сведений во всемирной сети Интернет о сайтах, доменные имена которых включают, кроме прочих элементов, элемент «elitesecurity» в латинице, влияют на различительную способность обозначения по российской заявке, поскольку на указанных экспертизой сайтах три фирмы из Великобритании и США предлагают свои услуги на своих территориях – сведений о предоставлении услуг этими фирмами на территории России не обнаружено;

- для подтверждения приобретения различительной способности заявленным обозначением представлена справка о структуре, основных клиентах и финансовых показателях Холдинговой охранной организации «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ», в которую входит в числе двадцати других организаций заявитель; пятнадцать из них содержат в фирменном наименовании обозначение «Элит Секьюрити»; эти организации расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Ульяновске, Пензе, Калининграде, Перми, Екатеринбурге, Алматы;

- заявитель оказывает охранные услуги с 1997 года и является одним из старейших предприятий в структуре холдинга;

- расходы на рекламу в 2009 году по договору с рекламной компанией составили более трех миллионов рублей;

- для подтверждения широты известности обозначения «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ» среди потребителей представлены договоры с клиентами, в числе которых крупные

и известные в России фирмы, такие как Стокманн, Найк, Нестле, ИКЕА, ПепсиКо, МЕТРО Кэш энд Кери, Проктер энд Гэмбл и другие;

- широкая и давняя известность обозначения «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ» для потребителей охранных услуг в России и за рубежом свидетельствует о приобретении данным обозначением различительной способности в результате использования.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2009732251/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 28.07.2011 [1];
- копия уведомления от 08.12.2010 по заявке № 2009732251/50 [2];
- копия ответа заявителя на уведомление от 08.12.2010 [3];
- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 260416, 441867, 209043, 194418, 287002 [4];
- копия устава ООО Холдинговая охранная организация «Элит Секьюрити» [5];
- сведения о холдинге «Элит Секьюрити» [6];
- копия договора от 15.01.2009 на оказание рекламных услуг [7];
- копии рекламных материалов [8];
- копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридических лицах: ООО Охранное предприятие «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ» (Москва), ООО охранное предприятие «Элит Секьюрити Сервис» (Москва), ООО Частное охранное предприятие «Элит Секьюрити Интернэшнл» (Москва), ООО Холдинговая компания «Элит Секьюрити» (Москва), ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ» (Москва), ООО частное охранное предприятие «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ ВОЛГА» (Волгоград), ООО Частное Охранное Предприятие «Элит Секьюрити» (г. Самара), ООО «Элит Секьюрити» (г. Нижний Новгород), ООО охранное предприятие «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ ДОН» (г. Ростов-на-Дону), ООО Охранное предприятие «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ» (Санкт-Петербург), ООО «Частное охранное предприятие «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ» (Калининградская область), ООО частная охранная организация «Элит Секьюрити» (г. Пенза), ООО частная охранная организация «Элит Секьюрити» (г. Саратов), ООО «Частная охранная организация «Элит Секьюрити» (г. Ульяновск), ООО «частное охранное предприятие «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ» (г. Пермь), ООО «Частная охранная организация «Элит Секьюрити» (г. Екатеринбург) [9];

- копии агентских договоров от 01.12.2006, 01.03.2007, 01.08.2007, 02.07.2008 [10];
- копия соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.05.2009 [11];
- копии агентских договоров от 01.03.2011, 03.03.2011, 01.06.2011 [12];
- копии договоров оказания охранных услуг от 01.03.2005, 01.07.2006, 12.09.2008, 01.01.2010 (СП-455), 01.01.2010 (К-141) [13];
- копия договора оказания услуг от 28.02.2011 [14];
- копия соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.05.2009 [15];
- копия агентского договора от 03.03.2011 [16];
- копии договоров на предоставление охранных услуг от 01.10.2005, 27.02.2006 [17];
- копия договора на предоставление услуг по охране офиса от 29.06.2005 [18];
- копии договоров об охране от 01.08.2003, 10.06.2005, 08.12.2003, 12.09.2003 [19];
- копия договора об оказании охранных услуг от 10.10.2002 [20];
- копия договора об охране от 01.09.2002 [21];
- копия договора оказания охранных услуг от 14.08.2002 [22];
- копия договора об охране от 06.10.1998 [23];
- копии договоров от 30.12.1998, 30.12.2001 [24];
- копия договора на оказание охранных услуг от 18.07.2011 [25];
- копия генерального договора о сотрудничестве от 22.12.1997 [26];
- копии договоров от 30.06.1997, 28.04.1997 [27];
- копии рекомендательных и благодарственных писем, грамоты [28];
- копия свидетельства о членстве в Московской торгово-промышленной палате [29];
- копии рекомендательных писем [30].

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 19.12.2011 и 26.01.2012, заявителем были приобщены следующие дополнительные материалы:

- копия договора оказания охранных услуг от 12.09.2008 [31];
- список участников холдинга «Элит Секьюрити» [32];
- копии договоров на оказание охранных услуг от 15.01.2008, от 25.10.2004 (№ ОБ-02), 25.10.2004 (№ 2) [33];
- копия договора на предоставление услуг по обеспечению физической охраны от 01.07.2005 [34];
- копия договора об оказании услуг по обеспечению безопасности от 30.07.2007 [35];
- копия договора на охранные услуги от 01.06.2006 [36];
- копия договора оказания охранных услуг от 10.12.2002 [37];

- копия договора на охранные услуги от 31.05.2004 [38];
- копия договора на оказание услуг по охране объекта от 11.04.2005 [39];
- копии договоров от 02.11.2006, 31.07.2002 [40];
- копии договоров оказания охранных услуг от 27.08.2007 (ОБ-15), 27.08.2007 (ОБ-14), 01.05.2005 [41];
- копия договора на предоставление услуг по обеспечению физической охраны от 31.07.2008 [42];
- фотографии, в том числе с датами [43];
- сведения о компаниях с наименованием «Элит Секьюрити» [44];
- копия письма из деловой переписки заявителя от 25.01.2012 [45].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.03.2012, дополнительно представлены:

- справка о затратах на обмундирование, включающее нашивки, шевроны и наклейки с обозначением «Элит Секьюрити» [46];
- справка о годовых финансовых показателях компаний, входящих в Холдинг «Элит Секьюрити» [47];
- письмо (рекомендательное) с обращением к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Симонову Б.П. от начальника Управления реализации государственной политики в области оборота оружия ГУОООП МВД России А.А.Маликова [48];
- договор №BS-ESOP/2211 от 20.11.2007 [49];
- копия свидетельства ООО ХОО «Элит Секьюрити» [50];
- сертификат соответствия от 16.05.2001 [51];
- справка о награждении сотрудников ООО ХОО «Элит Секьюрити» Юбилейной медалью «20 лет частной охране и сыску» по представлению Координационного совета при МВД России [52];
- отчет для ООО «Элит Секьюрити» от 2011 года о взаимодействии в рамках Благотворительной программы «Вместе против рака груди», подготовленные компанией AVON [53];
- справка «Список основных клиентов», включающий 75 наименований известных международных фирм [54];
- договоры о предоставлении услуг компаниями, входящими в Холдинг «Элит Секьюрити» на территории России [55].

Изучив материалы дела, выслушав участников рассмотрения возражения от 07.11.2011, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.12.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ основано на том, что указанное словосочетание не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Слова «ELITE» и «SECURITY», являющиеся лексическими единицами английского языка, произносятся соответственно как «ЭЛИТ» и «СЕКЬЮРИТИ». Словосочетание «ELITE SECURITY» может быть переведено на русский язык как «элитная безопасность», что справедливо указано в заключении экспертизы.

Таким образом, вывод о том, что заявленное обозначение носит описательный характер, а именно указывает на вид и свойства заявленных услуг 45 класса МКТУ и имеет хвalebный характер, является правомерным.

Анализ представленных документов, поясняющих, по мнению заявителя, приобретенную различительную способность обозначения «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ» в отношении оказываемых заявителем услуг, показал следующее.

Деятельность по предоставлению третьим лицам охранных услуг осуществлялась до даты приоритета и осуществляется по настоящее время, как заявителем (на основании лицензии № 480, выданной ГУВД г. Москвы 03.03.1997 и действительной до 03.03.2010), так и другими компаниями, упомянутыми в документах [6], [13]. Заявителем упомянутая деятельность осуществлялась как самостоятельно [17] – [24], [26], [27], [49], так и на основе соглашений с иными лицами – охранными предприятиями [13]. Упомянутая документация содержит словесное обозначение «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ». Кроме того, форма сотрудников, автомобили, согласно представленным фотографиям [43], также содержат обозначение «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ». Представленные материалы [28], [30] содержат благодарственные и рекомендательные письма от клиентов, а также органов правопорядка, также свидетельствующие об активной деятельности как заявителя, так и иных компаний холдинга.

Согласно представленным материалам [5], [6], [9] существует ООО Холдинговая компания «Элит Секьюрити». При этом согласно сведениям документов [6], [32], носящих декларативный характер, ООО Холдинговая компания «Элит Секьюрити» имеет в своей структуре, кроме заявителя (ООО охрannое предприятие «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ»), как ранее созданные юридические лица, так и образованные впоследствии. Охранные услуги, оказываемые под обозначением «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ», широко представлены на территории России, в частности, за счет деятельности, в том числе, именно этих предприятий холдинга [32], расположенных в различных регионах [33] – [42], [55] (Москва, Волгоград, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Пенза, Пермь, Калининград, Екатеринбург, Ульяновск).

При этом материалы заявки № 2009732251/50 содержат оригинал письменного согласия ООО Холдинговая компания «Элит Секьюрити» на регистрацию заявленного обозначения на имя ООО охрannое предприятие «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ», то есть заявителя. Однако даже факт аффилированности компаний, упомянутых в документах [6], [32], как входящих в структуру ООО Холдинговая компания «Элит Секьюрити», не подтверждает наличие полномочий у данного юридического лица (ООО Холдинговая компания «Элит Секьюрити») на предоставление своего согласия на регистрацию товарного знака одному из юридических лиц (ООО охрannое предприятие «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ») без согласия других юридических лиц, в фирменном наименовании которых также содержится обозначение «Элит Секьюрити».

Кроме того, согласно документу [45] существует фирма с наименованием ЗАО ЧОП "Элит Секьюрити" (121069, Москва, Поварская ул. 10, стр. 1), которая была зарегистрирована в 2003 году (в результате реорганизации в 2010 году стала ООО ЧОО "Элит Секьюрити"), не имеет юридической связи с ООО Холдинговая компания «Элит Секьюрити» и с заявителем.

Данная информация дает основания для вывода о том, что словосочетание «Элит Секьюрити» в результате его использования различными субъектами гражданского оборота в различных регионах России не может выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать услуги, оказываемые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. При этом коллегия Палаты по патентным спорам не располагает достоверными сведениями о том, что заявитель был первым, кто ввел это обозначение в гражданский оборот.

Таким образом, обозначение «Элит Секьюрити», содержащееся в фирменном наименовании заявителя, используется различными хозяйствующими субъектами на рынке охранных услуг. Следовательно, предоставление на него исключительного права одному субъекту (в данном случае заявителю) нарушит права на его использование иных участников рынка подобных услуг.

В этой связи коллегия полагает, что словосочетание «Элит Секьюрити» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как не может выступать в качестве средства индивидуализации услуг конкретного юридического лица, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В особом мнении от 12.03.2012 доводы заявителя, повторяют доводы, приведенные в возражении, анализ которых проведен выше, в связи с чем отсутствует необходимость их дополнительного комментария. Относительно довода о наличии более ранних исключительных прав на средство индивидуализации, а именно фирменное наименование, у заявителя, то данный вопрос не относится к существу рассматриваемого спора.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.11.2011, решение Роспатента от 28.07.2011 оставить в силе.