

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 ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения» и Воробьева Е.Н. (далее - лицо, подавшее возражение), от 04.06.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443000, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010712392 с приоритетом от 16.04.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.08.2011 за №443000 на имя ООО «Индивидуальные Бизнес Решения - Консалтинг», Москва (далее — правообладатель) в отношении услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Индивидуальные Бизнес Решения», выполненного буквами русского алфавита и расположенного на двух уровнях, слева от которого расположено стилизованное изображение стрелки, образованной шариками разных размеров и цветов. Знак зарегистрирован в зеленом, светло-зеленом и сером цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2012, в котором выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны указанному товарному знаку было произведено в нарушение пунктов 3, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- художественно-графическое решение оспариваемого обозначения, включающее словесный элемент «Индивидуальные Бизнес Решения» и графическое решение изобразительного элемента – стрелки было создано в июле 2008 года Воробьевым Евгением Николаевичем, проживающим по адресу: Калужская обл., Козельский р-он, п. Стеклозавод, ул. Заречная, д.12, кв.8;

- в соответствии с договором отчуждения исключительного права на рисунок №77 АА4458101 автор передал приобретателю – Закрытому акционерному обществу «Индивидуальные Бизнес Решения» (далее - ЗАО «ИНБР») имущественные права в полном объеме;

- ЗАО «ИНБР» в своей деятельности активно использовало обозначение, авторские права на которое им были приобретены, в качестве доказательства использования может служить обширная переписка сотрудников организации с третьими лицами, счета и платежные документы подтверждают оплату работ за изготовление буклетов, конвертов, поздравительных открыток, календарей и другой продукции, а также факт их изготовления в 2009 году;

- исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование возникло 14 ноября 2008 года, с 2009 года им предоставлялись услуги под фирменным наименованием и коммерческим обозначением, что позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- ООО «Индивидуальные Бизнес Решения-Консалтинг» было зарегистрировано 11 января 2009 и без разрешения ЗАО «ИНБР» подало заявку на регистрацию товарного знака;

- ЗАО «ИНБР» было известно на рынке услуг, связанных с менеджментом и научными исследованиями в области бизнес-решений, и, следовательно, появление на российском рынке одноименных услуг другого лица не могло не вводить потребителя в заблуждение относительно реального производителя этих услуг.

В возражении выражена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443000.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- публикация товарного знака по свидетельству №443000[1];
- договор об отчуждении исключительного права на рисунок от 14.03.2012 [2];
- договор о создании Закрытого Акционерного Общества от 26.08.2008 [3];
- учредительные документы ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения» [4];
- переписка ЗАО «ИНБР» с третьими лицами» [5];
- договор об изготовлении и размещении рекламно-информационных материалов [6];
- образцы продукции [7];
- финансовые документы за 2009 год [8];
- приказы и заявления [9];
- приказ о приеме на работу и заявление [10];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Индивидуальные Бизнес Решения-Консалтинг» [11];
- учредительные документы ООО «Индивидуальные Бизнес Решения-Консалтинг» [12];
- распечатка с сайта правообладателя [13].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, аргументированный следующими доводами:

- договор [2] не может быть принят во внимание, поскольку ЗАО «ИНБР» не могло заказать и использовать рисунок автора в июле 2008 года ввиду того, что была создана лишь в ноябре 2008;
- рисунок был создан в феврале 2008 года соавторами Сосенко Антоном Петровичем и Сергеевой Екатериной Юрьевной и используется с 02.07.2008 на сайте с доменным именем «INBR.RU», принадлежащим Сосенко А.П.;

- возражение не содержит документов, подтверждающих использование своего фирменного наименования в отношении услуг, указанных в свидетельстве №443000, что свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование;

- словосочетание «Индивидуальные Бизнес Решения», являющееся частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, совпадает с неохраняемой частью оспариваемого товарного знака и не является оригинальным, обладающим различительной способностью, поскольку не может быть однозначно связано с конкретным изготовителем;

- материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение ЗАО «ИНБР».

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №443000.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- сведения о компаниях, в фирменных наименованиях которых использованы слова «индивидуальные бизнес решения» [14];

- копия свидетельства на объект авторского права [15];

- копия комплекта документов о правах на сайт [16];

- копия справки о правах на использование доменного имени [17].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.04.2010) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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 наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные произведению искусства или его фрагменту без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения «Индивидуальные Бизнес Решения», являющегося неохраняемым элементом знака и выполненного буквами русского алфавита и расположенного на двух уровнях, слева от которого расположено стилизованное изображение стрелки, образованной шариками разных размеров. Знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак зарегистрирован также в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, так как товарный знак по свидетельству №443000 тождественен произведению искусства, право на которое возникло ранее и принадлежит лицу, подавшему возражение.

Как указано, в возражении, художественно-графическое решение обозначения, включающее словесный элемент «Индивидуальные Бизнес Решения» и изображение стрелки в виде разноразмерных шариков разного цвета, именуемое далее как Рисунок, было создано в июле 2008 года Воробьевым Евгением Николаевичем. В соответствии с представленным в возражении договором об отчуждении исключительного права [2] право на это произведение принадлежит лицу, подавшему возражение.

Вместе с тем, как следует из отзыва правообладателя, автором этого произведения является иное лицо, что подтверждается документами [15-16].

Таким образом, в данном случае имеет место спор об авторстве, разрешение которого не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, а осуществляется в судебном порядке.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям, регламентированным подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение от 04.06.2012 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что с начала 2009 года Закрытое акционерное общество «Индивидуальные Бизнес Решения» предоставляло свои услуги под фирменным наименованием и коммерческим обозначением на российском рынке.

Как следует из учредительных документов [4], Закрытое акционерное общество «Индивидуальные Бизнес Решения» было зарегистрировано в качестве даты юридического лица 14.11.2008 г., т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В результате сравнительного анализа части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом «Индивидуальные Бизнес Решения» установлено, что они являются фонетически и семантически тождественными.

Вместе с тем, следует отметить, что материалами возражения не подтвержден факт осуществления деятельности ЗАО «ИНБР» под фирменным наименованием в отношении услуг, однородных услугам, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, до даты его приоритета.

Материалы возражения не содержат также документов, свидетельствующих об использовании оспариваемого товарного знака в качестве коммерческого обозначения.

В связи с изложенным у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №443000 не удовлетворяет требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в связи с несоответствием его требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ материалов возражения от 04.06.2012 показал, что они не содержат документального подтверждения того, что ЗАО «ИНБР» в течение длительного времени оказывало услуги, маркируемые оспариваемым знаком, однородные услугам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №443000, в

результате чего деятельность компании, связанная с предоставлением услуг, в том числе в отношении менеджмента и научных исследований в области бизнес-решений, указанных в возражении, стала настолько известной российскому потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что привело к возникновению устойчивой ассоциативной связи услуг, маркированных обозначением по свидетельству №443000, с лицом, подавшим возражение, и породило в сознании потребителя представление о лице, оказывающем услуги, не соответствующее действительности.

В силу изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг, нельзя признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.06.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №443000.