

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.11.2013, поданное ООО «Геотон», Московская обл., Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, дер. Новинки и Муниципальное образование сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410063, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 01.06.2010 за №410063 по заявке №2009705078 с приоритетом от 16.03.2009 на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации», Москва (далее - правообладатель), для товаров 16, 25 и услуг 35, 41, 43, 44 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 16.03.2019.

Согласно описанию товарного знака, представленному правообладателем при подаче заявки №2009705078 на его регистрацию, оспариваемый товарный знак



представляет собой комбинированное обозначение , включающее размещенные на одной строке буквы русского алфавита «Завид», печатные буквы латинского алфавита «CD» и буквосочетание «во». Сочетание букв «CD» вписано в окружность и ассоциируется с буквой «О». Внутри окружности выполнено стилизованное изображение глобуса. Буквы «С» и «D» являются начальными буквами слов английского языка «comps» и «diplomats», означающих в сочетании «comps of diplomats» комплекс дипломатов. В целом элементы «Завид», «CD» в круге и буквосочетание «во» ассоциируются со словом «Завидово». Под данным словесным элементом выполнено словосочетание «комплекс отдыха», являющееся неохраняемым элементом товарного знака. Словесные элементы выполнены синим цветом. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение двух парусов треугольной формы красного и синего цвета, пересекающихся нижними частями со словесным элементом «Завидово».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.11.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №410063 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Геотон» является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны словесного элемента «Завидово» в товарном знаке по свидетельству №410063, поскольку в отношении поданных им заявок №2012709082 и №2012709080 были вынесены решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, в частности, на основании сходства с товарным знаком по свидетельству №410063, а именно, в отношении словесной части «Завидово»;

- ООО «Геотон» в соответствии с Договором об управлении и организации охраны интеллектуальной собственности от 21 декабря 2011 года является

компанией, управляющей интеллектуальной собственностью ООО «ТрастСтройИнвест», расположенного в поселении Завидово;

- сельское поселение Завидово является географическим объектом с 28.02.2005, тогда как приоритет оспариваемого товарного знака является более поздним – 16.03.2009;

- на территории сельского поселения «Завидово» расположено несколько сотен предприятий, причем большое количество предприятий расположено на территории административного центра поселения — села Завидово, каждое из которых, на основании норм ФЗ - 261 «О защите прав потребителей» (ст. 9 п.1) обязано использовать обозначение Завидово как указание на свое местоположение;

- при рассмотрении устной претензии правообладателя товарного знака по свидетельству №410063 о нарушении его исключительного права на данный товарный знак, администрация Муниципального образования сельское поселение «Завидово» пришла к выводу, что предоставление исключительного права на использование обозначения «Завидово» одному лицу является нарушением прав всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории сельского поселения, в областях деятельности, включенных в 16, 25, 35, 41 , 43, 44 классы МКТУ, указанных в регистрации №410063;

- таким образом, Муниципальное образование сельское поселение «Завидово» является заинтересованным лицом в частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №410063;

- 23.03.1999 на имя ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» Роспатентом был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №173387, по которому экспертиза правомерно признавала неохраняемым словесный элемент «Завидово»/«ZAVIDOVO», вероятно, как название населенного пункта;

- решение экспертизы оспорено правообладателем не было, из чего следует, что с мнением экспертизы он согласился;

- таким образом, словесный элемент «Завидово» в товарном знаке по свидетельству №410063 должен быть признан неохраняемым, как характеризующий место производства товаров, услуг и не обладающий различительной способностью в отношении всех указанных в его перечне товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410063 недействительным частично, исключив из правовой охраны словесный элемент «Завидово».

К возражению приложены следующие документы:

- договор об управлении и организации охраны интеллектуальной собственности от 21.12.2011 [1];

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (выписка) [2];

- Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» (выписка) [3];

- Закон Тверской области от 28.02.2005 №31-30 «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования тверской области «Конаковский район», и наделении их статусом городского, сельского поселения» [4];

- Закон о преобразовании Муниципального образования Завидовское сельское поселение и Мокшинское сельское поселение от 29.09.11 (изменения к Закону Тверской области от 28.02.2005 №31-30) [5];

- Постановление №03/1 Администрации Муниципального образования сельское поселение «Завидово» от 30.08.2012 об указании наименования поселения в присваиваемых адресах [6];

- Постановление №02/1 Администрации Муниципального образования сельское поселение «Завидово» от 30.08.2012 об утверждении административного Регламента оказания муниципальной услуги «Присвоение почтовых адресов объектам недвижимого имущества» [7];

- карта сельского поселения Завидово [8];
- список предприятий и индивидуальных предпринимателей, расположенных в сельском поселении Завидово [9];
- предупредительное письмо Администрации Муниципального образования сельское поселение Завидово к ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» [10];
- ответ ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» [11];
- предупредительное письмо Администрации Муниципального образования сельское поселение Завидово к ОАО «Фетровая фабрика» [12];
- ответ ОАО «Фетровая фабрика» [13];
- выписка из Государственного Реестра товарных знаков по свидетельству №173387 [14];
- историческая справка [15];
- постановление ВЦИК от 12.07.29 [16];
- постановление ВЦИК от 29.01.35 [17];
- выписка из исторических материалов [18];
- исторические сведения из сети Интернет [19].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №410063, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- пункт 1 статьи 1500 Кодекса не предусматривает возможность рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам;
- просьба лица, подавшего возражение, о признании словесного элемента «Завидово» неохраняемым элементом товарного знака по свидетельству №410063 невыполнима из-за отсутствия такого элемента в оспариваемом товарном знаке;

- рассматриваемый элемент представляет собой сложный словесно-изобразительный элемент «ЗАВИДСДВО», в котором, в отличие от слова «Завидово», вместо буквы «о» выполнен логотип правообладателя, представляющий собой сочетание букв латинского алфавита «С» и «D» со стилизованным изображением земного шара;

- вынесение решений по сторонним заявкам, которые указаны в возражении, не является основанием для пересмотра решения относительно регистрации товарного знака по свидетельству №410063;

- договор, в соответствии с которым ООО «Геотон» является компанией, управляющей интеллектуальной собственностью ООО «ТрастСтройИнвест», расположенной в поселении Завидово, датирован более поздней датой по сравнению с датой приоритета оспариваемого товарного знака;

- администрация Муниципального образования сельского поселения «Завидово» не указала, какие именно права и каких именно лиц были нарушены в связи с регистрацией товарного знака по свидетельству №410063;

- кроме того, Устав Муниципального образования сельского поселения «Завидово» был принят после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем его положения не могут являться основанием для оспаривания товарного знака по свидетельству №410063;

- Постановление Администрации Муниципального образования сельского поселения «Завидово», касающееся присвоения адреса, включающего пункт «поселение – сельское поселение Завидово» принято после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в возражении отсутствуют доказательства того, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с адресом или фирменным наименованием, в которых обозначение «Завидово» занимает только часть полного обозначения адреса или фирменного наименования;

- поэтому опасения лиц, подавших возражение, об остановке функционирования предприятий Муниципального образования сельского поселения «Завидово» можно отнести к области фантастики;

- то обстоятельство, что правообладатель не оспаривал решение о регистрации товарного знака по свидетельству №173387 с исключением из правовой охраны словесным элементом «Завидово», «Zavidovo», не является основанием для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №410063;

- в результате поиска в сети Интернет с названием «Завидово» найдены четыре деревни и одно село в Тверской области, одна деревня в Ярославской области, село на Украине;

- по этой причине и была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку;

- кроме того, различительная способность оспариваемого товарного знака была приобретена правообладателем в результате его длительного использования до даты его приоритета, о чем свидетельствуют представленные к отзыву документы;

- комплекс отдыха «Завидово» с элементом «ЗАВИДСДВО» широко известен в своем регионе.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №410063.

К отзыву правообладателя представлены следующие документы:

- информация о товарных знаках по свидетельствам №№410063, 127785, 180489, 269598 [20];

- справка о населенных пунктах с названием «Завидово» [21];

- справка о количестве гостей, отдохнувших в комплексе отдыха «Завидово» с 2001 по 2008 г.г. [22];

- поздравления, адресованные комплексу отдыха «Завидово» [23];

- дипломы и грамоты за 2004 – 2007 г.г. [24];

- рекламные материалы [25];

- схема г. Конакова и Конаковского района Тверской области (фрагмент) [26].

Доводы правообладателя, изложенные в особом мнении, поступившем 21.04.2014, сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак до даты его приоритета приобрел различительную способность в отношении широкого перечня услуг (услуг проживания, услуг по обеспечению продуктами и напитками (услуги питания в ресторанах, кафе, барах с возможностью обслуживания в номере), услуг по реализации товаров в магазинах и киосках), медицинских услуг в помещениях для предоставления таких услуг; спортивно-оздоровительных услуг, услуг в области косметики и парикмахерских, игр в игровых комнатах и т.д. Указанные услуги предоставляются в помещениях комплекса отдыха «Завидово» с вывеской «ЗАВИДСДВО». Также товарный знак использовался на головных уборах и письменных принадлежностях.

К особому мнению представлены следующие документы:

- справка органа по сертификации с приложениями [27];
- должностная инструкция администратора [28];
- заменяющие листы возражения [29].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.03.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №410063 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

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

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 16.03.2009 по свидетельству



№410063 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде двух треугольников красного и синего цвета, ассоциирующихся с парусами. В нижней части треугольников

оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета выполнено слово «Завидово», в котором буква «о» в слове «до» имеет оригинальную графическую проработку в виде стилизованного земного шара, на фоне которого выполнены буквы латинского алфавита «CD». Под указанным словесным элементом размещено словосочетание «комплекс отдыха», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. Указанное словосочетание является неохраняемым элементом товарного знака.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16, 25, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации».

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что «Завидово» представляет собой название сельского поселения муниципального образования в Конаковском районе Тверской области, в состав которого входят различные населенные пункты и, в том числе, село с одноименным названием «Завидово» [4-8, 15-19].

Первое письменное упоминание о селе Завидово появилось в 1560 году, когда оно вошло в состав земель, принадлежавших Ивану Грозному. С XVI века село Завидово стало широко известно своей ямской службой, в которую было вовлечено большинство жителей села. На его южном конце находилась почтовая станция. Село увековечил в своём произведении «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищев, посвятивший ему отдельную главу. В XIX — начале XX века Завидово входило в состав Клинского уезда Московской губернии. Село было центром Завидовской волости. Село Завидово считалось достаточно зажиточным: в нем было более 500 дворов. В 1900 году начала работу басонная фабрика Бакерина (плетельных изделий), на которой трудилось 100 рабочих, занимавшихся производством тесьмы и шнуров. Широкой известностью пользовался храмовый комплекс, который привлекает в настоящее время много

туристов. В 1929 году, после ликвидации губерний, в составе Московской области был образован Завидовский район с центром в посёлке Ново-Завидовский, село Завидово стало центром крупнейшего в этом районе сельсовета. В 1935 году Завидовский район вошел в Калининскую область. В годы Великой Отечественной войны село Завидово оказалось на правом фланге битвы за Москву. В 1960 году Завидовский район был присоединен к Конаковскому району. В 1963 — 1965 годах территория поселения входила в Калининский район.

Что касается сельского поселения «Завидово», то оно представляет собой крупный географический объект, занимающий общую площадь 132,5 км². Сельское поселение расположено между Москвой и Тверью, через его территорию проходит федеральная траса М10, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. В настоящее время на территории сельского поселения «Завидово» реализуются масштабные градостроительные проекты – Большое Завидово и Завидово. На территории сельского поселения расположено большое количество различных предприятий (несколько сотен), которые используют обозначение «Завидово» для обозначения своего местоположения [7, 9].

Таким образом, обозначение «Завидово» воспроизводит название двух географических объектов – села и сельского поселения, расположенных в Конаковском районе Тверской области, то есть представляет собой обозначение, указывающее на место нахождения изготовителя товара/лица, оказывающего услуги, либо на место производства товара/оказания услуг. Ввиду изложенного предоставление исключительного права на словесное обозначение «Завидово» одному хозяйствующему субъекту нарушает право на использование данного географического наименования иных участников торгового оборота, расположенных в указанном регионе Российской Федерации.

Правообладатель не отрицает наличие сельского поселения Завидово и села Завидово в Конаковском районе Тверской области, однако обращает внимание на существование нескольких деревень и одного села в Тверской и Ярославской

областях. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что по сравнению с указанными населенными пунктами сельское поселение Завидово является более крупным географическим объектом (общая площадь составляет около 30% площади Москвы), в отношении которого имеется большое количество информации, как в сети Интернет, так и в иных источниках. В этой связи ассоциативная связь обозначения «Завидово», как географического названия, устанавливается, в первую очередь, с сельским поселением «Завидово» в Конаковском районе Тверской области.

Доводы правообладателя в защиту оспариваемого товарного знака, по сути, сводятся к тому, что в нем отсутствует словесный элемент «Завидово». Однако, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, наличие изобразительного элемента между буквами «д» и «в», размер которого соответствует размеру соседних букв словесного элемента, а внешний контур повторяет контур буквы «о», не препятствует идентификации словесного элемента «Завидово». Восприятие потребителями указанного элемента в качестве слова «ЗАВИДСДВО», на чем настаивает правообладатель оспариваемого товарного знака, не подтверждено документально.

Таким образом, на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса неохраноспособный словесный элемент «Завидово», представляющий собой название географического объекта, который воспринимается как место производства товаров/ оказания услуг, либо как местонахождение их изготовителя, подлежит исключению из правовой охраны.

Необходимо отметить, что законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений только при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Анализ документов, имеющихся в деле заявки №2009705078, а также документов, представленных правообладателем на стадии рассмотрения возражения в палате по патентным спорам [20-29], показал, что до даты



приоритета 16.03.2009 обозначение в результате его использования Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» приобрело различительную способность в отношении комплекса отдыха, расположенного в Конаковском районе Тверской области. В перечне регистрации №410063 данной услуге соответствуют услуги 43 класса МКТУ «пансионаты, базы отдыха» и 44 класса МКТУ «дома отдыха». При этом само обозначение содержит указание на сферу деятельности (комплекс отдыха), в которой оно используется.

По имеющимся в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам сведениям в период с 2001 по 2008 комплекс отдыха «Завидово» посетило около 200 тысяч гостей, в числе которых были, в том числе, руководители и видные политические деятели зарубежных стран. На его базе проводятся многочисленные встречи и протокольные мероприятия. За успешную работу комплекс отдыха «Завидово» награжден различными грамотами и дипломами.

Таким образом, предоставление правовой охраны словесному элементу «Завидово» в товарном знаке по свидетельству №410063 в отношении услуг 43 класса МКТУ «пансионаты, базы отдыха» и 44 класса МКТУ «дома отдыха» в рамках требований абзаца 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Что касается иных товаров и услуг 16, 25, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №410063, то они не являются основным видом деятельности правообладателя и предоставляются в рамках деятельности комплекса отдыха «Завидово» как сопутствующие товары и услуги.

Учитывая, что в настоящее время сельское поселение Завидово активно развивается и на его территории размещено большое количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих различные виды деятельности, в том числе,

связанные с товарами и услугами 16, 25, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ, предоставление правовой охраны словесному элементу «Завидово» одному лицу является нецелесообразным, поскольку приводит к ущемлению права иных участников гражданского оборота на использование названия данного географического объекта.

В этой связи в отношении 16, 25, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ (кроме услуг 43 класса МКТУ «пансионаты, базы отдыха» и 44 класса МКТУ «дома отдыха») словесный элемент «Завидово» в составе товарного знака по свидетельству №410630 подлежит исключению из правовой охраны.

Необходимо отметить, что данное возражение подано двумя лицами - ООО «Геотон» и Муниципальным образованием сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области [2, 3]. В соответствии с договором [1] ООО «Геотон» обеспечивает охрану объектов интеллектуальной собственности ООО «ТрансСтройИнвест», расположенного в сельском поселении Завидово. Кроме того, ООО «Геотон» на свое имя испрашивало государственную регистрацию товарных знаков со словесным элементом «Завидово» по заявкам № 2012709082 и №2012709080.

Таким образом, осуществляя деятельность в пределах границ сельского поселения Завидово, оба лица имеют заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №410063, включающего словесный элемент «Завидово», который, как отмечалось выше, в силу своей специфики нуждается в свободном использовании любым участником гражданского оборота.

При этом коллегия палаты по патентным спорам полагает, что довод правообладателя о том, что Устав Муниципального образования сельское поселение «Завидово» был принят после даты подачи заявки №2009705078, а ООО «Геотон» заключило договор с ООО «ТрансСтройИнвест» позднее даты подачи указанной заявки, является неубедительным, поскольку речь идет о названии географического объекта, право на указание которого должно быть свободным

вне зависимости от времени начала осуществления хозяйственной деятельности предприятий.

Доводы особого мнения, представленного правообладателем 21.04.2014, по сути повторяют доводы, изложенные им в отзыве на возражение (касаются отсутствия в товарном знаке слова «Завидова» и приобретения оспариваемым товарным знаком различительной способности) и отражены в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение от 14.11.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410063 недействительным частично, а именно исключить из правовой охраны словесный элемент «Завидово» в отношении всех товаров и услуг, за исключением услуг 43 класса МКТУ «пансионаты, базы отдыха» и 44 класса МКТУ «дома отдыха».