

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 27.04.2012, поданное ООО «Бильярдный клуб «Абриколь», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 305678, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак по заявке №2005706227 с приоритетом от 22.03.2005, зарегистрирован 26.04.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 305678 на имя ООО «Фоксэль», Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 22.03.2015.

Согласно материалам заявки, оспариваемый товарный знак «Абриколь» является словесным и представляет собой бильярдный термин. Слово символизирует, что услуги правообладателя отвечают самым высоким требованиям.

В поступившем 05.05.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 305678 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, не обладающие различительной способностью или состоящие только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами;

- слово «абриколь» представляет собой бильярдный термин, обозначающий удар, при котором биток сначала ударяется об один или несколько бортов и лишь затем в прицельный шар;

- специальный сайт в сети Интернет для профессионалов и любителей бильярда называется «абриколь.ру», а также данным термином называются и спортивные мероприятия: например, «Открытый кубок «Абриколь-Щелково», и сами снаряды и оборудования для бильярда: например, кий «Абриколь VIP»;

- существует множество лиц, использующих в своей хозяйственной деятельности обозначение «Абриколь» (приведен перечень городов, где существуют бильярдные клубы «Абриколь»), причем многие из них существовали и использовали в своей деятельности обозначение «Абриколь» до даты приоритета оспариваемого товарного знака (г. Геленджик, г. Ступино, Москва, г. Муром, г. Первоуральск);

- в Интернете имеется форум, на котором шло активное обсуждение вопроса, связанного с препятствиями, создаваемыми регистрацией товарного знака «Абриколь» для бильярдных клубов, носящих тождественное название (приведен пример с клубом в г. Геленджике);

- обозначение «абриколь» было очень распространено. В настоящий момент только в ЕГРЮЛ зарегистрировано 97 юридических лиц в наименовании которых содержится данное слово. На момент рассмотрения заявки существовало множество лиц, которые не имели в своем фирменном наименовании слова «Абриколь», однако активно использовали этот элемент при осуществлении своей деятельности в гражданском обороте;

- спор между ООО «Бильярдный клуб «Абриколь» и правообладателем оспариваемого товарного знака рассматривался в суде (по иску правообладателя о нарушении прав на товарный знак). В иске было отказано, поскольку у ООО

«Бильярдный клуб «Абриколь» исключительное право на данное обозначение в качестве фирменного наименования возникло ранее, чем исключительное право на товарный знак у ЗАО «Фоксэль» (Постановление Пятнадцатого арбитражного суда от 05.03.2011);

- регистрация оспариваемого товарного знака привела к тому, что ее владелец требует со всех бильярдных клубов с наименованием «Абриколь» компенсации через суд, а также прекратить использование этого обозначения. Тогда как термин «абриколь» давно и постоянно применялся самыми разными независимыми друг от друга лицами для обозначения своей деятельности в определенной области (бильярдной). Т.е. слово «абриколь» не позволяет отличить услуги одних лиц от однородных услуг других лиц.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия страниц издания «Самоучитель игры на бильярде», 2001 [1];
- копия страниц издания «ТЕОРИЯ БИЛЬЯРДНОЙ ИГРЫ», 1906 (2001) [2];
- копия страниц издания «БИЛЬЯРД», 1991 [3];
- копия страниц издания «Поэма о бильярде», 1991 [4];
- выписки из ЕГРЮЛ: ООО Бильярдный клуб «Абриколь», г. Благовещенск, г. Геленджик, г. Ступино и т.д. [5].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 305678 частично, а именно, в отношении услуг воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий в бильярдной области.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 305678, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ, а норма пункта 3 статьи 7 Закона относится к товарам, а не услугам. Кроме того, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является

деятельность баров, а не организация игры в бильярд. Таким образом, у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака «Абриколь»;

- ссылки на решение Пятнадцатого арбитражного суда от 05.03.2011 не относятся к делу, поскольку бильярдный клуб не сообщил правообладателю, что имеет приоритетное право использования фирменного наименования. Кроме того, судом не исследовался вопрос об однородности оказываемых услуг;

- государственная регистрация организаций со словом «Абриколь» в их наименованиях не доказывает, что какие-либо организации имеют фирменное наименование в отношении однородных услуг. Каких-либо доказательств этого в возражении не представлено (далее приведен анализ сведений из выписок из ЕГРЮЛ);

- под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара другого вида различными производителями стало видовым. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ. Таким образом, магазины и другая торговля к этому товарному знаку не имеют отношения.

- слово «Абриколь» является бильярдным термином. Однако, конкретного наименования бильярда в перечне 41 класса МКТУ нет (зарегистрирован значительно шире). Анализ перечня услуг 41 класса МКТУ (приведен в соответствии классификатором) показывает, что слово «Абриколь» не является общераспространенным для указанных видов деятельности;

- обозначение «Абриколь» применяется и при предоставлении услуг боулинга, караоке, бойцовских клубов, гостиниц, баров и т.д., т.е. при его употреблении не возникает однозначная ассоциация с бильярдом;

- действия лица, подавшего возражение, можно квалифицировать как злоупотребление правом (статья 10 Кодекса). Лицо, подавшее возражение, незаконно использовало оспариваемый товарный знак, в связи с чем было привлечено Арбитражным судом к ответственности (дело № А04-6161/2011). На

момент начала своей деятельности (2010 год, позже даты приоритета) оно могло и должно было знать, что использование обозначения «Абриколь» приведет к нарушению исключительных прав правообладателя (сведения о зарегистрированных товарных знаках являются общедоступными и могут быть получены любым лицом).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия Протокола № 02 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Фоксель» [6];
- выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Фоксель» [7].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 305678.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.03.2005) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «Абриколь» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «А» - заглавная. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ: «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность у лица, подавшего возражение, в постановке вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку «Абриколь» по свидетельству № 305678 в отношении услуг 41 класса МКТУ, поскольку лицо, подавшее возражение, имеет фирменное наименование, отличительная часть которого включает в себя тождественное обозначение. Кроме того, принято во внимание наличие спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 1 статьи 6 Закона.

Анализ материалов возражения [1-4], общедоступных справочных изданий и толковых словарей русского языков показал, что слово «Абриколь» не закреплено в них в качестве лексической единицы русского языка.

Вместе с тем, слово «Абриколь» присутствует в специальной словарно-справочной литературе, относящейся к бильярду. Так, в изданиях [1-4], приведенных в возражении, содержится определение: «абриколь - это удар битком сначала о борт, а потом в прицельный шар».

Исходя из анализа указанных источников информации, коллегия палаты по патентным спорам установила, что наличие определения слова «абриколь» в справочных изданиях, относящихся к узкопрофессиональной сфере деятельности, позволяет признать обозначение «Абриколь» бильярдным термином. Указанное правообладателем не оспаривается.

Таким образом, оспариваемый товарный знак может быть признан общепринятым термином, характерным для конкретной области - бильярда.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что согласно словарно-справочным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru/>) бильярд – (франц. billard - от bille - шар), 1) игра с шарами и кием (деревянной палкой) на столе с бортами, 2) стол для игры в бильярд - с лузами (отверстиями в бортах) и без них.

Данная игра является как развлечением, так и видом спорта (в 1998 году бильярд был официально признан Международным Олимпийским комитетом как вид спорта). Существуют различные ассоциации в данной области (Европейская ассоциация бильярда и снукера, Международная ассоциация бильярда и снукера, Всемирная Конфедерация Бильярда, Федерация бильярдного спорта Российской Федерации и т.д.). Проводятся различные турниры, например, командный кубок Европы, Кубок Балтии и др.

В связи с изложенным, в отношении услуг 41 класса МКТУ – «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», которые представляют собой обобщенные родовые понятия и могут включать в себя услуги в области бильярда, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, в связи с чем соответствующий довод лица, подавшего возражение, следует признать обоснованным.

Изложенное свидетельствует о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 305678 может быть сохранена в отношении следующего перечня услуг 41 класса МКТУ: «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения за исключением бильярда; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий за исключением бильярда».

Что касается довода возражение об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака, необходимо отметить следующее.

Действительно, обозначение может быть признано не обладающим различительной способностью, если будет установлено, что в сознании потребителя оно ассоциируется не с конкретным лицом, оказывающим услуги, а с самими услугами, оказываемыми различными лицами. Вместе с тем, материалы возражения [1-5] не содержат подтверждения того, что перечисленные в возражении юридические лица оказывают какие-либо услуги, в том числе однородные услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает соответствующий довод возражения декларативным и недоказанным.

Кроме того, следует отметить, что для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или услуги того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

В возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что различные производители, не имеющие отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, независимо друг от друга оказывали (в качестве видового названия услуги) услуги в области воспитания, обеспечения учебного процесса, развлечений или организации спортивных и культурно-просветительных

мероприятий, и маркировали их обозначением «Абриколь», то есть, не установлено наличие признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, тождественна оспариваемому товарному знаку.

Однако, в соответствии с представленными в возражении сведениями [5] ООО «Бильярдный клуб «Абриколь», г. Благовещенск, было создано 14.10.2010, что свидетельствует о создании общества после даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.03.2005). Кроме того, в материалах возражения отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать об однородности услуг, оказываемых под фирменным наименованием ООО «Бильярдный клуб «Абриколь», услугам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака «Абриколь».

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает, что довод возражения о нарушении требований, регламентированных пунктом 3 статьи 7 Закона, не может быть признан обоснованным.

Что касается существования иных юридических лиц, в наименование которых входит элемент «Абриколь», коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. Лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, которое вправе оспаривать правовую охрану товарного знака по основаниям пункта 3 статьи 7 Закона, противопоставляя не принадлежащие ему фирменные наименования. Любой из упомянутых в возражении обладателей прав на фирменное наименование, в состав которого входит слово «Абриколь», вправе оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку самостоятельно.

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

удовлетворить возражение от 27.04.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 305678

частично, сохранив ее действие в отношении услуг 41 класса МКТУ: «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения за исключением бильярда; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий за исключением бильярда».