

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 18.08.2017, поданное ООО «МАСТЕР`С ПЛАН» (ОГРН 1117746966127), Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609263, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016711966 с приоритетом от 11.04.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.03.2017 за №609263 в отношении услуг 42 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «МАСТЕР`С ПЛАН» (ОГРН 5157746037818), Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №609263 представляет собой

МАСТЕР`С ПЛАН

словесное обозначение

, выполненное стандартным

шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.08.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен фирменному наименованию (ООО «МАСТЕР`С ПЛАН» (ОГРН 1117746966127)), лица, подавшего возражение, регистрация которого была осуществлена 29.11.2011, т.е. ранее даты (11.04.2016) приоритета оспариваемого товарного знака, а также ранее даты (12.11.2015) регистрации фирменного наименования (ООО «МАСТЕР`С ПЛАН» (ОГРН 5157746037818)) правообладателя оспариваемого товарного знака;

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность в области проектирования зданий и сооружений, которая была им начата задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации. Указанная деятельность, оказываемая лицом, подавшим возражение, однородна всем услугам 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, также оказывает услуги в той же области деятельности, что и лицо, подавшее возражение. Учитывая, что лицо, подавшее возражение, использовало обозначения «МАСТЕР`С ПЛАН» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ, оно стало ассоциироваться у потребителя исключительно с ним, в связи с чем оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609263 недействительным в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

1. Распечатка с сайта <http://www.fips.ru> сведений о товарных знаках:

МАСТЕР'С ПЛАН

по свидетельству № 609263 и



по свидетельству № 612803;

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (лица, подавшего возражение);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (лица, подавшего возражение);
4. Сведения из ЕГРЮЛ о лице, подавшем возражение;
5. Сведения из ЕГРЮЛ о правообладателе;
6. Таблица степени смешения фирменного наименования и оспариваемого товарного знака;
7. Акт выполненных работ №15 от 04.10.2013 к договору №140/12 от 31.01.2013;
8. Отчет о выполненных работах по 2 этапу договора №140/13 «Выполнение работ по планировочному решению территории ЗАО «Объединение «Ингеоком»»;
9. Акт №1 от 10.11.2015 об оказании услуг к Договору №176/14 от 27.10.2014 «Разработка обосновывающих материалов по земельному участку и сопровождение выпуска Градостроительного плана земельного участка»;
10. Акт №5 от 07.09.2014 о выполнении Пятого Этапа работ по Дополнительному соглашению №1 от 27.11.2014 к Договору № ЛД-2014/9.9/1-ПОДР от 23.10.2014;
11. Договор № СО 40/11 от 15.12.2011 на разработку логотипа и приложения к нему: техническое задание, спецификация, счет на оплату).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку согласно сведениям ЕГРЮЛ находится в стадии ликвидации юридического лица;

- поскольку лицо, подавшее возражение, находится в стадии ликвидации, довод возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не является убедительным;

- что касается довода возражение относительно введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то правообладатель считает, что «...при регистрации обозначения «МАСТЕР`С ПЛАН» в качестве товарного знака правообладатель не нарушил требования пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку реализовал свои права, предусмотренные пунктом 2 статьи 1476 Кодекса...». При этом правообладатель активно оказывает услуги под оспариваемым товарным знаком, в связи с чем обозначение «МАСТЕР`С ПЛАН» ассоциируется именно с ним.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие документы:

12. «Экспертное заключение о возможности подачи на регистрацию и оценка охраноспособности представленного обозначения «МАСТЕР`С ПЛАН»;
13. Сведения из ЕГРЮЛ о лице, подавшем возражение, по состоянию на 24.10.2017;
14. Выборка договоров за 2013-2017гг. об оказании услуг правообладателем;
15. Рекомендательные письма за 2017г., направленные в адрес правообладателя.

Ознакомившись с отзывом правообладателя 14.11.2017 лицо, подавшее возражение, представило пояснения к нему, в котором отметило, что является заинтересованным лицом, поскольку, исходя из фактических обстоятельств дела, его ликвидация не завершена. При этом юридическое лицо вправе в любой момент произвести действия, направленные на окончание процедуры и отмене ликвидации.

Представленные материалы возражения могут быть учтены в качестве подтверждения доводов возражения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (11.04.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №609263 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Поступившее возражение подано ООО «МАСТЕР`С ПЛАН» (ОГРН 1117746966127), заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого тождественна с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в области планирования в строительстве, которая однородна услугам 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

При этом, коллегией принято во внимание, что согласно пункту 3 статьи 49 Кодекса правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. На дату подачи возражения в ЕГРЮЛ не содержится сведений о том, что лицо, подавшее возражение, ликвидировано. Также коллегией принято во внимание представленные пояснения лица,

подавшего возражение, согласно которым юридическое лицо, находящееся в стадии ликвидации, вправе в любой момент произвести действия направленные на окончание процедуры и отмене ликвидации до появления соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №609263 представляет собой

МАСТЕР`С ПЛАН

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении товаров (услуг), однородных указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Анализ материалов представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица, [1], право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло с момента его государственной регистрации – 29.11.2011, то есть ранее даты (11.04.2016) приоритета оспариваемого товарного знака. При этом очевидным является факт тождества отличительной части фирменного наименования «МАСТЕР`С ПЛАН» и оспариваемого товарного знака.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией было установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ лицо, подавшее возражение, может осуществлять деятельность, в частности, «в области архитектуры, связанной со зданиями и сооружениями, в области инженерных изысканий, инженерно-

технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях».

Анализ фактических данных, содержащихся в возражении и приложенных к нему материалах, иллюстрирует следующее.

Как следует из представленных материалов лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, по крайней мере, с 2013 года, оказывало следующие услуги:

- работы по разработке проекта планировки территории [7, 8];
- работы по подготовке проектной документации, включающие: разработку планировочного решения, разработку обосновывающих материалов и их согласование, проведение оценки совместно с Москомархитектурой, подача заявки и документов в одно окно Москомархитектуры [9];
- проектные работы, включающие работы по созданию предпроектной документации [10].

Согласно пункту 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года, в редакции, действующей с 30 сентября 2017 года), (далее – Градостроительный кодекс) архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации.

Согласно пункту 2 статьи 48 Градостроительный кодекс «проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта».

Таким образом, представленные материалы [7-10] показывают, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло задолго до даты приоритета оспариваемого знака, оказывало услуги, которые относятся к «архитектурно-строительному проектированию», и соответствуют услугам 42 класса МКТУ.

В своем возращении лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №598633 недействительным в отношении всех услуг 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно: «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, а именно архитектура; дизайн промышленный; дизайн художественный; изучение технических проектов; изыскания геологические; инжиниринг; информация метеорологическая; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам архитектуры; межевание; оформление интерьера; планирование городское; разведка геологическая; разработка планов в области строительства; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; экспертиза инженерно-техническая».

Оспариваемые услуги «изучение технических проектов; инжиниринг; исследования технические; консультации по вопросам архитектуры; межевание; планирование городское; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая» однородны услугам, в отношении которых лицо, подавшее возражение, осуществляет фактическую деятельность, поскольку сопоставляемые услуги относятся к одному виду услуг «проектирование в области строительства», имеют одно назначение «для обеспечения строительства, реконструкции объектов строительства, капитального ремонта таких объектов», что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

Что касается остальных оспариваемых услуг 42 класса МКТУ, то следует отметить следующее:

- услуги «дизайн промышленный; дизайн художественный; оформление интерьера; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]» относятся к родовому понятию «услуги в области дизайна и промышленной эстетики» и имеют

назначение «создание интерьера помещений с целью обеспечения удобства и эстетического приятного взаимодействия среды с людьми»;

- услуги «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, а именно архитектура» относятся к родовому понятию «услуги в области компьютерных технологий» и предназначены для создания компьютерных программ;

- услуги «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изыскания геологические; исследования в области геологии; калибровка [измерения]; разведка геологическая» относятся к родовому понятию «услуги по техническим испытаниям и контролю», назначением которых является получение научных знаний;

- услуги «информация метеорологическая; исследования в области защиты окружающей среды» относятся к родовому понятию «услуги, относящиеся к природным условиям некоторой местности и её экологическое состояние», назначением которых является контроль за окружающей средой.

Таким образом, указанные выше услуги не однородны услугам, в отношении которых лицо, подавшее возражение, осуществляет фактическую деятельность, поскольку сопоставляемые услуги относятся к разным видам услуг и к разным видам деятельности.

Кроме того, в отношении данных услуг лицом, подавшим возражение, не представлены материалы, доказывающие, что до даты приоритета оспариваемой регистрации, оно под своим фирменным наименованием оказывало подобные услуги.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалы возражения доказывают осуществление лицом, подавшим возражение хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака, только в отношении части оспариваемых услуг 42 классов МКТУ (изучение технических проектов; инжиниринг; исследования технические; консультации по вопросам

архитектуры; межевание; планирование городское; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая).

Коллегией также принято во внимание, что правообладатель, как и лицо, подавшее возражение, обладают исключительным правом на фирменное наименование, включающее отличительную часть «МАСТЕР`С ПЛАН». Однако согласно выпискам из ЕГРЮЛ [4, 5] ООО «МАСТЕР`С ПЛАН», ОГРН 5157746037818 (правообладатель оспариваемой регистрации) создано 12.11.2015, а ООО «МАСТЕР`С ПЛАН», ОГРН 1117746966127 (лицо, подавшее возражение) – 29.11.2011. В этой связи право на средство индивидуализации у лица, подавшего возражение, возникло ранее, чем права на фирменное наименование и оспариваемый товарный знак у правообладателя и, следовательно, преимущество в праве имеет лицо, подавшее возражение.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам обозначение «МАСТЕР`С ПЛАН» является фантазийным, в связи с чем не несет в себе информации, ложной или способной ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, способность обозначения ввести потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот услуг под сходным обозначением иного лица, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими услугами и лицом, оказывающим их прежде.

Как было указано выше лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации оказывало услуги в отношении архитектурно-строительного проектированию под обозначением «МАСТЕР`С ПЛАН», сходным с оспариваемым товарным знаком.

Вместе с тем материалы возражения не содержат сведений о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении всех оспариваемых услуг 42 класса МКТУ, о территории и объемах оказываемых услуг, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие необходимые сведения.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №609263 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609263 недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «изучение технических проектов; инжиниринг; исследования технические; консультации по вопросам архитектуры; межевание; планирование городское; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая».