

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.05.2010, поданное ООО «Русьхолод», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству №376022, при этом установлено следующее.

Изобразительный товарный знак по заявке №2007730802/50 с приоритетом от 18.10.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.04.2009 за №376022 на имя ООО "Русский проект-ритейл", Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Правовая охрана предоставлена знаку в красном, белом цветовом сочетании. Срок действия регистрации до 08.10.2017.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, опубликованным 25.06.2009, в адрес правообладателя внесены изменения, а именно изменен индекс места нахождения на 125993.

В соответствии с описанием, приведенном в материалах заявки, товарный знак представляет собой стилизованное изображение квадрата, выполненного с небольшим наклоном вправо, с двумя усеченными сторонами, вызывающими ассоциацию незавершенной фигуры. В верхнем правом углу выполнен маленький квадрат.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.05.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №376022 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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:

- лицо, подавшее возражение, считает, что именно с его услугами ассоциируется у потребителей оспариваемый товарный знак (красный контур на белом фоне, а также его негатив – белый контур на темном фоне), поскольку данное обозначение длительное время и активно использовалось им и его дочерней фирмой ООО «Русский проект-Волга», а также приобрело известность в отношении этих лиц;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в силу его регистрации на имя другого лица, а не того, которое применяло его ранее и сделало его известным, что также подтверждается судебной практикой арбитражных судов;

- регистрация оспариваемого товарного знака и его использование ООО «Русский проект-ритейл» вводит потребителей в заблуждение, поскольку они будут полагать принадлежность этого знака лицу, подавшему возражение, или же предположат, что услуги оказываются под его контролем, что не соответствует действительности;

- на рынке России (особенно в Ярославской области и в некоторых других регионах) к октябрю 2007 года большую известность приобрела группа компаний под названием «РУССКИЙ ПРОЕКТ», которая оказывала услуги по оснащению кафе, ресторанов, баров, магазинов, гостиниц соответствующим оборудованием, при этом она давала различные консультации, разрабатывала дизайн помещений;

- данная группа компаний активно использовала в средствах массовой информации комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «РУССКИЙ ПРОЕКТ» и изобразительный элемент, который воспроизводит оспариваемый товарный знак;

- данное обозначение использовалось бесчисленное множество раз в средствах массовой информации в отношении указанных выше услуг фирмы – однородных тем, которые приведены в свидетельстве оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак использовался ООО «Русьхолод» и его дочерней фирмой «Русский проект-Волга» (г.Ярославль);

- в настоящее время указанное обозначение также используется, однако его регистрации мешает оспариваемый товарный знак;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что уже подавало возражение по оспариваемому товарному знаку по таким же мотивам, правовым основаниям и аналогичным доказательствам, которое не было удовлетворено;

- при этом в решении Палаты по патентным спорам от 20.01.2010, по мнению лица, подавшего возражение, единственной причиной отказа в удовлетворении возражения явилось отсутствие документов, иллюстрирующих наличие между Группой компаний «РУССКИЙ ПРОЕКТ», ООО «Русский проект-Волга» и ООО «Русьхолод» какой-либо связи;

- в связи с чем в настоящее возражение включены доказательства, иллюстрирующие связь между ООО «Русский проект-Волга» и ООО «Русьхолод», которые образуют Группу компаний «РУССКИЙ ПРОЕКТ».

В подтверждение изложенных в возражении доводов приложены следующие документы:

- копии страниц газет:

- «Телесемь» за 2006-2007г.г. [1];

- «Голос Череповеца» за 2006г. [2];

- «Речь» за 2006-2007г.г. [3];

- «Спутник-Череповец» за 2006-2007г.г. [4];

- «Костромская народная газета» за 2006-2007г.г. [5];

- «Частник» за 2006-2007г.г. [6];

- «Бизнес-Реклама» за 2006-2007г.г. [7];

- «Рыбинск 7 Дней» за 2006-2007г.г. [8];

- копия Договора об оказании рекламных услуг №96/06 от 26.06.2006 между ООО «ТЕЛЕСЕМЬ» и ООО «Русьхолод» и приложения к нему: Заявки на размещение рекламы в издании «ТЕЛЕСЕМЬ» [9];

- копия Договора на оказание услуг по вкладке рекламно-информационных материалов №119/06 от 22.08.2006 между ООО «ТелеСемь» и ООО «Русьхолод» и приложение №1/1 от 22.08.2006 к нему [10];

- копия Договора на изготовление и размещение рекламно-информационных материалов №10 от 09.02.2006 между ООО «Русьхолод» и ООО «Издательский дом – Сервис» [11];

- копия Договора о размещении рекламы в газете «СПУТНИК-ЧЕРЕПОВЕЦ» №78 от 26.06.2006 между ООО «Спутник Череповец» и ООО «Русьхолод» [12];

- копия Договора на оказание услуг б/н от 12.07.2006 между ООО «ПрофМедиа» и ООО «Русьхолод» [13];

- копия Договора на оказании услуг №7 от 01.03.2006 между ООО «Костромская народная газета» и ООО «Русьхолод» [14];

- копия Договора возмездного оказания услуг б/н от марта 2006 между ООО «Частник» и ООО «Русьхолод» [15];

- копия Договора на размещение рекламы №301 от 04.12.2006 между ООО «Новый мир» и ООО «Русьхолод» [16];

- копия Договора №18 от 27.04.2006 между ООО «Газета «Рыбинск 7 Дней» и ООО «Русьхолод» [17];

- копия Договора субаренды нежилого помещения №1/07 от 01.07.2006 между Индивидуальным предпринимателем и ООО «Русьхолод» и приложение к нему: Акт приемки-передачи [18];

- копия Договора аренды нежилого помещения №3/01 от 01.01.2007 между Индивидуальным предпринимателем и ООО «Русьхолод» и приложения к нему: Акты приемки-передачи [19];

- копия Договора субаренды №2 от 01.02.2007 между ООО «Старкомсервис» и ООО «Русьхолод» и приложение к нему: Акт приемки-передачи [20];

- копия Договора субаренды нежилого помещения б/н от 02.04.2007 между НОУ СПО Вологодский кооперативный техникум и ООО «Русьхолод» и приложения к нему: Акты приема-передачи нежилого помещения [21];

- копия Договора аренды нежилого помещения б/н от 07.12.2006 между ООО «Квартал» и ООО «Русьхолод» [22];
- копия Договора субаренды недвижимого имущества №7 от 26.01.2007 между ЗАО «Новый город» и ООО «Русьхолод» и приложение к нему: Акт приема-передачи помещений и имущества [23];
- копия Договора аренды №15/05-2 от 15.05.2007 между ООО «Русьхолод» и ООО «Русский - проект-Волга» и приложения к нему: Акты приема-передачи и Дополнительное соглашение №1 от 01.06.2007 [24];
- копия Протокола общего собрания участников ООО «Русьхолод» [25];
- копия Протокола общего собрания участников ООО «Русский - проект-Волга» [26];
- копия Устава ООО «Русский - проект-Волга» от 2004 [27];
- копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ООО «Русский - проект-Волга») [28];
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [29];
- копия решения Роспатента от 18.01.2010 [30].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №376022 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 26.07.2009, представил отзыв, доводы которых сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ранее подавало возражение по оспариваемому товарному знаку, по тем же основаниям, что указаны в рассматриваемом возражении;
- при этом все приведенные доводы и представленные доказательства уже нашли свою оценку в решении Палаты по патентным спорам от 18.01.2010;
- правообладатель отмечает, что по рассматриваемому Палатой по патентным спорам возражению могут быть поданы дополнительные материалы, при этом в качестве самостоятельного возражения дополнительные материалы могут быть поданы только в случае, если они не меняют мотивы,

приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной;

- никаких новых мотивов, которые не являлись бы предметом рассмотрения предыдущего возражения, лицо, подавшее возражение, не приводит, следовательно, возражение не соответствует требованиям, установленным разделом II Правил.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта Компании «РУССКИЙ ПРОЕКТ» [31];
- копия информационного письма Регионального Сетевого Информационного Центра [32].

На основании изложенного правообладатель просит прекратить делопроизводство по возражению против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 376022.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки (08.10.2007) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №376022 включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с положением пункта 2.5.1 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.

Товарный знак по свидетельству №376022 является изобразительным, представляющим собой ломаную линию, выполненную в виде квадрата с небольшим наклоном вправо, с двумя усеченными сторонами. В верхнем правом углу выполнен маленький квадрат.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие положениям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Представленные материалы [1-8] свидетельствуют о том, что до даты подачи заявки на российском рынке Группой компаний «РУССКИЙ ПРОЕКТ» использовалось обозначение, идентичное оспариваемому товарному знаку, в отношении следующих услуг: «комплексное оснащение магазинов, баров, ресторанов, гостиниц; монтаж, обслуживание, ремонт».

Согласно доводам лица, подавшего возражение, Группу компаний «РУССКИЙ ПРОЕКТ» образуют ООО «Русьхолод» и ООО «Русский проект-Волга». Вместе с тем, исчерпывающий перечень данной группы компаний коллегии палаты по патентным спорам не представляется возможным установить.

Анализируя представленные сторонами документы в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам приходит к следующему выводу. Фирменное наименование правообладателя содержит элемент «Русский проект». Учитывая данный факт, а также публикацию на сайте, содержащую отсылку к товарному знаку по свидетельству №157819 – документ [31], просматривается возможность восприятия правообладателя как одного из участников Группы компаний «РУССКИЙ ПРОЕКТ».

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о том, что в сознании среднего российского потребителя обозначение, воспроизводящее оспариваемый товарный знак, не способно ассоциироваться с правообладателем.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для подтверждения довода лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №376022 способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Относительно довода правообладателя, касающегося того, что

возражение подано с нарушениями требований пункта 2.5 Правил, следует отметить следующее. Материалы рассматриваемого возражения содержат дополнительные источники информации, которые отсутствовали в ранее поданном возражении и не могли быть учтены при его рассмотрении. В соответствии с требованиями пункта 2.5 Правил такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, которое и было подано в палату по патентным спорам 11.05.2010.

Доводы, изложенные в особом мнении, поступившем в Палату по патентным спорам 28.07.2010, от лица, подавшего возражение, проанализированы в данном заключении и не требуют дополнительных комментариев.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.05.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №376022.