

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.08.2018, поданное ООО Охранное агентство «АРГУС», г. Киров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 256471, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2001737371, поданной 30.11.2001, зарегистрирован 03.10.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 256471 на имя ООО «Частное агентство по охране «Аргус», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 15.08.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 256471 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации № 3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие Постановлением Верховного суда Российской Федерации №3521-1 от 23.09.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что охраняемые элементы «АРГУС ARGUS» товарного знака по свидетельству №256471 являются тождественными отличительной части фирменного наименования ООО Охранное агентство «АРГУС», право на которое возникло у данного лица до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно в 1991 году.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256471 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Частное агентство по охране «Аргус» (1);
- распечатка выписки из ЕГРЮЛ об ООО Охранное предприятие «Аргус», ООО Частное агентство по охране «Аргус» (2).

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии и приложением материалов возражения, в адрес представителя также было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии. Согласно данным почтовой службы указанные уведомления были получены адресатами. Однако, правообладатель товарного знака по свидетельству №256471 на заседании коллегии, состоявшемся 03.12.2018, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.12.2018, лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные документы (копии):

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (3);

- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия (4).

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы (3-4) отсутствовали в возражении, поступившем 23.04.2018, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (30.11.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

Закон, Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 29.11.1995, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента N 212 от 19.12.1997, зарегистрированным в Минюсте РФ 08.12.1995 за № 989 (далее — Правила).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона и подпункту (1) пункта 2.5 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.3. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение щита, на фоне которого помещено стилизованные изображения собаки с мечом. В верхней части

щита расположен словесный элемент «АРГУС», вдоль боковых кромок щита помещены словесные элементы «ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ» и изображение листьев. Под стилизованным изображением собаки помещен словесный элемент «ARGUS». Словесные элементы «ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ» являются неохраняемыми элементами знака. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование должно быть известно на территории Российской Федерации;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Анализ представленных материалов показал следующее. Фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является ООО Охранное агентство «АРГУС», право на которое, согласно материалам (1-2), возникло в 1991 году, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №256471.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Вместе с тем, при сравнении средств индивидуализации коллегия учитывала, что фирменное наименование представляет собой словесное обозначение, в связи с чем его сравнение проводилось только с охраняемым словесным элементом оспариваемого товарного знака - «АРГУС», который является тождественным отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражения, - ООО Охранное агентство «АРГУС».

Вместе с тем, в распоряжение коллегии не были представлены документы, свидетельствующие о фактической деятельности ООО Охранное предприятие

«АРГУС», которые позволили бы признать, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, использовалось и приобрело известность в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам 09, 35 и 42 классов МКТУ, содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака, до даты приоритета данного знака.

Лицом, подавшим возражение, представлена лишь выписка из ЕГРЮЛ (2), в которой отражаются название организации, ИНН, ОГРН, сведения об учредителях и руководителях и т.д., а также те виды деятельности, которое данное лицо вправе осуществлять, однако, сама по себе выписка из ЕГРЮЛ ввиду отсутствия иных документов не подтверждает фактическую деятельность указанного юридического лица.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу, что утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №256471 произведена в нарушение пункта 2 статьи 7 Закона, следует признать недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 256471.