

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.04.2008, поданное Открытым акционерным обществом "Страховая компания "ИТИЛЬ", г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ИТИЛЬ» по свидетельству № 279837, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 279837 с приоритетом от 26.12.2003 (заявка № 2003726146/50) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.12.2004 в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рекламное информационное агентство "Волга", г. Казань. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № РД0018421 от 09.02.2007, обладателем исключительного права на данный знак является Открытое акционерное общество "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН", г. Казань (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ИТИЛЬ», которое представляет собой одно из древних названий реки Волга.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.04.2008 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 279837, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 279837 является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение;
- словосочетания "открытое акционерное общество" и "страховая компания" являются обязательными элементами фирменного наименования;
- лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование, содержащее словесный элемент «ИТИЛЬ», согласно учредительным документам, зарегистрированным до даты подачи (26.12.2003) заявки № 2003726146/50;
- лицо, подавшее возражение, занимается теми видами услуг, которые являются однородными по отношению ко всем зарегистрированным услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 279837;
- наличие оспариваемой регистрации товарного знака по свидетельству № 279837 и принадлежность его конкурирующей организации вводит потребителя в заблуждение и нарушает исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- свидетельство о внесении дополнений и изменений в учредительные документы – на 1 л. (1);
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 279837 – на 2 л. (2).

Уведомленный надлежащим образом правообладатель представил в Палату по патентным спорам ходатайство за № 07-19/09 от 13.01.2009 (на 3 л.) с приложением деловой переписки с лицом, подавшим возражение. В ходатайстве изложена просьба о переносе заседания коллегии, назначенного на 14.01.2009, в связи с проведением переговоров с целью мирного урегулирования ситуации. На заседании коллегии, состоявшемся 14.01.2009, лицо, подавшее возражение, письменно заявило об отсутствии возможности мирного урегулирования ситуации, в связи с чем, в удовлетворении указанного ходатайства правообладателя было отказано коллегией Палаты по патент-

ным спорам и перенесено в связи с необходимостью обеспечения условий для более полного и объективного рассмотрения дела по существу. Вместе с этим, лицо, подавшее возражение, представило дополнение за № 211027RU от 14.01.2009 к настоящему возражению, в котором сообщило следующее:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет под фирменным наименованием страховую, финансовую и иную деятельность с 1996 года, то есть ранее даты приоритета знака по свидетельству № 279837;

- лицо, подавшее возражение, является известной компанией как в Республике Татарстан, так и в других субъектах Российской Федерации, имеет развитую сеть филиалов, оказывает широкий спектр услуг, имеет собственный сайт, является членом Всероссийского союза страховщиков, Российской ассоциацией авиационных и космических страховщиков, Российского союза автостраховщиков;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 279837 и его использование иным лицом противоречит пункту 3 статьи 6 Закона вследствие введения потребителей в заблуждение;

- регистрация оспариваемого знака противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона. Обозначение "ИТИЛЬ" в переводе с многих языков народов Поволжья означает название реки Волги, а также является названием древней столицы Хазарского каганата, существовавшего в низовьях Волги примерно в 8-10 веках н.э.;

- услуги, связанные со страхованием, финансовой деятельностью, кредитно-денежными операциями являются однородными по отношению к страховой деятельности и друг к другу в отношении оспариваемого товарного знака по свидетельству № 279837.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие копии документов:

- свидетельство Российского Союза Автостраховщиков от 19.03.2003 – на 1 л. (3);

- договор аренды нежилого помещения от 13.07.2004, документация к нему – на 5 л. (4);

- распечатка из Интернет-портала электронных средств массовой информации – на 1 л. (5);

- распечатка из электронной энциклопедии сети Интернет "Википедия", Яндекс.

Словари – на 5 л. (6);

- письмо за № 1028 от 27.11.2003 – на 1 л. (7);

- приложения к Вестнику ФКЦБ России – на 4 л. (8);

- лицензия за № 4067 Д от 02.12.2002 – на 1 л. (9);

- приложение к лицензии № 4538 Д – на 3 л. (10);

- устав ОАО Страховой компании "ИТИЛЬ", 1996 г. – на 5 л. (11);

- свидетельство РААКС – на 1 л. (12);

- распечатка из сети Интернет касательно страховой компании "ИТИЛЬ" – на 2 л.

(13);

- распечатка с сайта страховой компании "ИТИЛЬ" - на 4 л. (14);

- страховые полисы – на 25 л. (15);

- расходные кассовые ордера, платежные поручения – на 20 л. (16);

- описание документов, направленных и полученных правообладателем – на 2 л.

(17);

- договор субаренды нежилого помещения от 01.10.2003 и документация к нему

– на 6 л. (18).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 279837 полностью.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.04.2009, правообладатель представил отзыв по мотивам возражения. Существо отзыва сводится к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо доказательства того, что право на фирменное наименование в отношении оспариваемых услуг возникло ранее даты подачи заявки № 2003726146/50;

- предоставление каких – либо дополнительных материалов невозможно в соответствии с положением пункта 2.5 Правил ППС;

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что товарный знак зарегистрирован в нарушение требований законодательства, в связи с чем, изложена просьба о сохранении действия регистрации оспариваемого знака по свидетельству № 279837.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны 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.

Дополнительно представленные документы (3,4,7,9-12,15,16,18) не могут быть учтены коллегией Палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, поскольку не являются общедоступными источниками информации.

Указанные в дополнении за № 211027RU от 14.01.2009 лицом, подавшим возражение, основания по пунктам 1 и 3 статьи 6 Закона и относящиеся к ним материалы (6) не могут быть рассмотрены коллегией Палаты по патентным спорам в рамках настоящего возражения согласно пункту 2.5 Правил ППС, поскольку не были упомянуты в первоначально поданном возражении.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (26.12.2003) поступления заявки № 2003726146/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пункту 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, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Правилами ТЗ также установлено, что в соответствии с пунктом 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, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 279837 представляет собой словесное обозначение «ИТИЛЬ», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении услуг 36 класса МКТУ "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью".

Предоставление правовой охраны товарному знаку № 279837 (2) оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, более ранних прав на фирменное наименование.

Из представленного свидетельства о внесении дополнений и изменений в учредительные документы (1) следует, что право на фирменное наименование у АООТ "ЗАРЕЧЕНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" возникло 07.06.1995, то есть ранее даты приоритета (26.12.2003) оспариваемого товарного знака. На основании документа (1) наименование "ЗАРЕЧЕНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" изменено на наименование "Страховая компания "ИТИЛЬ". Учитывая, что копия свидетельства (1) представлена непосредственно лицом, подавшим возражение, отличительная часть фирменного наименования которого воспроизводит упоминаемое в свидетельстве наименование (страховая компания "ИТИЛЬ"), а также, принимая во внимание представленные публикации в средствах массовой информации, коллегия по совокупности данных обстоятельств приходит к выводу, что свидетельство относится к лицу, подавшему возражение. Основаниями, позволяющими усомниться в данных выводах (существова-

ние в Татарстане еще одной компании с аналогичной отличительной частью фирменного наименования), коллегия не располагает.

Представленные в дополнении за № 211027RU от 14.01.2009 документы (5,8,13,14) являются общедоступными источниками информации и свидетельствуют о страховой деятельности, в том числе оказании услуг по страхованию лицом, подавшим возражение, ранее даты приоритета оспариваемого знака. Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, под которым оказываются услуги по страхованию, тождественна фонетически и семантически оспариваемому знаку.

Услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, являются однородными по отношению к услугам 36 класса МКТУ оспариваемого знака «страхование», поскольку имеют одинаковый сегмент рынка, одинаковое назначение (связаны со страховыми операциями), цель применения и могут создавать у потребителя представление о принадлежности этих услуг одному лицу.

В связи с тем, что услуга 36 класса МКТУ "страхование", в отношении которой зарегистрирован оспариваемый знак, и услуги, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, являются идентичными, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 7 Закона, является правомерным.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в особом мнении, следует отметить, что оценка им дана в настоящем решении, в связи с чем, особое мнение не требует дополнительных пояснений.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.04.2008, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 279837 недействительным частично, сохранив ее в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

36 - финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; опе-
рации с недвижимостью.