

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.10.2007, поданное Закрытым акционерным обществом "Московский архитектурный центр", зарегистрированным по адресу: Москва, Зубовский бульвар, 22/39 (далее - лицо, подавшее возражение) против регистрации № 264695 комбинированного товарного знака со словесными элементами "Московский", "архитектурный", "центр", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 01.12.2003 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.03.2004 за № 264695 на имя Закрытого акционерного общества "Московский архитектурный центр", зарегистрированного по адресу: Москва, ул. Б.Остроумовская, д.12, стр.2, в отношении услуг 42 класса МКТУ – архитектура.

Согласно материалам заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде стилизованной стопы из трех книг, увенчанной короной, образованной установленными под углом друг к другу элементами, изображающими лекала, с надписями на корешках каждой из книг: "московский", "архитектурный", "центр", воспроизводящими фирменное наименование правообладателя товарного знака.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.10.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 264695 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Возражение мотивировано тем, что, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 6 Закона, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Кроме того, в соответствии с положениями 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, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 статьи 6 Закона обосновывается лицом, подавшим возражение, тем, что:

- словесные элементы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, характеризуют услуги, в отношении которых данный товарный знак зарегистрирован, а именно, указывают на их вид (архитектура), их изготовителя (центр) и место его нахождения (Москва);

- поскольку лекала (особые линейки для вычерчивания кривых линий) широко используются при черчении архитектурных проектов, входящие в состав оспариваемого товарного знака изобразительные элементы, представляющие собой изображения лекал, символизируют связанную с архитектурой область деятельности и являются неохранными.

Вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 7 Закона обосновывается лицом, подавшим возражение, тем, что:

- словесное обозначение "Московский архитектурный центр", входящее в состав оспариваемого товарного знака, тождественно части фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака на основании

регистрации 27.06.1990 г. в Исполкоме Киевского районного Совета народных депутатов г. Москвы Малого государственного предприятия "Московский архитектурный центр", которое впоследствии было преобразовано: сначала в акционерное общество закрытого типа, а затем – в закрытое акционерное общество;

- основным направлением деятельности лица, подавшего возражение, начиная с 1990 года, является исследование, разработка, проектирование и реализация проектов по реконструкции и строительству зданий и сооружений и благоустройству, включая разработку архитектурных проектов зданий, сооружений и территорий, т.е. услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны с услугами, оказываемыми лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного, в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 264695 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка с Интернет-сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о товарном знаке по свидетельству № 264695 [1];

- распечатка страниц с Интернет-сайта Толкового словаря русского языка С.И.Ожегова, www.ozhegov.org, словарные статьи "Центр", "Архитектура", "Лекало" [2];

- распечатка с Интернет-сайта Словаря русского языка Ушакова, www.ushdict/narod.ru, статья "Лекало" [3];

- Устав Малого государственного предприятия "Московский архитектурный центр", зарегистрирован в Исполкоме Киевского районного Совета народных депутатов г. Москвы, Распоряжение № 54 от 27.06.1990 г. [4];

- Свидетельство Московской регистрационной палаты № 133.931 от 27.07.1994 г. [5];

- Устав Акционерного общества закрытого типа "Московский архитектурный центр" от 29.06.1994 г. [6];
- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 12.08.2002, серия 77 № 004390182 [7];
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 24.08.2002, серия 77 № 004420322 [8];
- Устав Закрытого акционерного общества "Московский архитектурный центр" (новая редакция № 2) от 01.07.2002 [9];
- Протокол общего собрания акционеров Акционерного общества закрытого типа "Московский архитектурный центр" от 01.07.2002 [10];
- Разрешение Правительства Москвы на право использования Акционерным обществом закрытого типа "Московский архитектурный центр" московской символики от 23.07.1998 г., серия НМ № 000261 [11];
- Разрешение Правительства Москвы на право использования Закрытым акционерным обществом "Московский архитектурный центр" московской символики от 23.07.1998 г., серия НМ № 000261 [12];
- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы Правительства Москвы от 27.04.1998 № 01-01/21-1761 [13];
- Письмо Полномочного представителя Президента Российской Федерации в г. Москве от 14.04.1998 № 100-ПП [14];
- Перечень проектов и программ, разработанных ЗАО "Московский архитектурный центр" [15];
- Статья "Живи и помни", журнал "Мир и Дом", № 10 (34), октябрь 1997 г., с. 68-69 [16];
- Статья "Возрождение утраченного", журнал "Архитектура. Строительство. Дизайн", № 1 (17), 2000 г., с. 8-9 [17];
- Публикация "Через таможню в историю", журнал "МиР. Москва и Регионы", июль-август 2006 г., с. 46-47 [18].

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана была предоставлена оспариваемому товарному знаку в связи с тем, что его правообладателем были представлены документы, подтверждающие приобретенную различительную способность как словесного элемента, входящего в состав комбинированного товарного знака, так и композиции в целом;

- словосочетание "Московский архитектурный центр" является частью фирменного наименования правообладателя оспариваемого товарного знака, право на которое у правообладателя возникло ранее, чем у лица, подавшего возражение.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака по свидетельству № 264695.

К отзыву на возражение приложены копии следующих материалов:

- Решение исполнительного комитета Киевского районного Совета народных депутатов г. Москвы от 23.12.1987 г. о создании Государственно-кооперативного архитектурного проектно-исследовательского объединения по созданию молодежных жилых комплексов "АПО" [19];

- Положение о Московском архитектурном центре архитектурного проектно-исследовательского объединения [20];

- Выписка из Протокола № 2 заседания СЭ МГК ВЛКСМ от 11.03.1990 г. о создании Московского архитектурного проектно-исследовательского объединения "Московский архитектурный центр" [21];

- Выписка из Протокола № 76 заседания секрет. МГК ВЛКСМ от 01.12.1989 г. о создании Московского архитектурного проектно-исследовательского объединения "Московский архитектурный центр" [22];

- Письмо МГК ВЛКСМ от 11.11.1991 № 02п/98 [23];

- Свидетельство от 03.07.1989 г. о занесении Московского архитектурного центра в Государственный реестр участников внешнеэкономических связей под № ПР-1145/1010 [24];

- Решение Исполнительного комитета и МГК ВЛКСМ от 05.06.1990 № 969-Сг-76/11 о создании Московского архитектурного проектно-исследовательского объединения "Московский архитектурный центр" [25];

- Свидетельство 182.566 - iu3 от 04.11.1997 о постановке на учет в налоговом органе юридического лица [26];

- Устав Акционерного общества закрытого типа "Московский архитектурный центр" от 09.12.1992 г. [27];

- Устав Закрытого акционерного общества "Московский архитектурный центр" (новая редакция) от 04.11.1997 г. [28];

- Письма ОАО "Москапстрой", ЗАО "Генеральная дирекция "Центр", ЗАО "Гекта-Строй", ГУП "Жилищник-1" о выполнении ЗАО "Московский архитектурный центр" работ в области архитектуры в г. Москве [29];

- Публикация "Тандем Н.Новиков – В.Колотилин", журнал "Архитектурный вестник", № 64, 2002 г. [30];

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 02.03.2000 г. № 257-пк [31];

- Диплом участника конкурса "Лучший отечественный проект" Первой московской международной выставки "Гараж и Паркинг – 97" и Диплом призера конкурса "Московский предприниматель – 99" [32].

Дополнительно лицом, подавшим возражение, были представлены документы, касающиеся его деятельности за период с 1990 года [33].

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил дополнение к отзыву на возражение, к которому, в подтверждение приобретения оспариваемым обозначением различительной способности, прилагались следующие документы:

- Диплом II степени Международной отраслевой выставки-конкурса "Строительная неделя Московской области – 2006" [34];

- Благодарность за участие в Московском международном музейном форуме "Москва. Путь в XXI век" (2007 г.) [35];

- Договор на создание (передачу) научно-технической продукции № 90-37/5 от 23.04.1990 г. [36];

- Доп. соглашение № 1 к Договору № 90-81/5 от 26.11.1991 на создание (передачу) научно-технической документации [37];

- Договор № 91-16/7П от 30.10.1991 на создание (передачу) научно-технической документации [38];

- Договор № 97-11/К/353-ПР-08 от 14.08.1997 [39];

- Договор № 89-2/112 от 13.10.1989 на создание (передачу) научно-технической продукции [40];

- Договоры № 92-24/3 от 24.08.1992 и № 92-32/5 от 02.12.1992 на создание (передачу) научно-технической продукции [41];

- Договоры № 98-13/К от 07.10.1998, № 99-8/К-Н от 25.01.1999, № 99-30/К от 18.10.1999, № 99-12/К от 22.03.1999, № 00-10/К от 22.05.2000, № 14-02/К от 26.07.2002, № 15-03 от 18.07.2003 [42];

- Договор № 14-05 от 06.10.2005 [43];

- Договоры подряда на выполнение проектных работ № 30-06 от 20.09.2006 и № 8-05/05/070/638 от 14.09.2005 [44].

Кроме того, правообладателем были представлены:

- Справка ЗАО Фирма "БИЗНЕССОФТ" от 26.08.2008 и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.07.2008 № В537540/2008 в отношении лица, подавшего возражение [45].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты 01.12.2003 поступления заявки № 2003723601/50 на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.1) Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров,

заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту (2.3.2.3) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара;

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, 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 является комбинированным, включающим в себя расположенные друг над другом между горизонтальных линий словесные элементы "московский", "архитектурный" и "центр", над которыми под углом друг к другу расположены изобразительные элементы в виде стилизованных изображений двух лекал, образующие очертание купола.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

В соответствии с [2], слово "центр" означает, в том числе, "главенствующее, ведущее учреждение какой-н. отрасли". Слово "архитектурный" является

прилагательным от "архитектура" – согласно [2], "искусство проектирования и строения зданий, сооружений, зодчество".

Слово "московский" является производным от географического наименования столицы Российской Федерации – города Москва.

Из изложенного усматривается, что входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы являются характеризующими услуги, для индивидуализации которых он предназначен, поскольку указывают на их вид, лицо, оказывающее услуги и место его нахождения.

Вместе с тем, как следует из материалов заявки, словесное обозначение "Московский архитектурный центр" воспроизводит часть фирменного наименования правообладателя оспариваемого товарного знака. В соответствии с [25], право на фирменное наименование возникло у правообладателя оспариваемого товарного знака 5 июня 1990 года в связи с созданием Московского архитектурного проектно-исследовательского объединения "Московский архитектурный центр". В соответствии с [27] и [28], правообладатель оспариваемого товарного знака является правопреемником указанного объединения. Интенсивное использование данного фирменного наименования при оказании услуг подтверждается, в частности, письмами [29], публикацией [30], дипломами [32].

Согласно [4], право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 27 июня 1990 года.

Таким образом, входящее в состав оспариваемого товарного знака словесное обозначение является частью зарегистрированного фирменного наименования правообладателя товарного знака, право на которое у правообладателя возникло раньше, чем право на фирменное наименование лица, подавшего возражение. Изложенное свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит положениям пункта 3 статьи 7 Закона.

Кроме того, как усматривается из договоров [36] – [38], [41], [42], до даты приоритета оспариваемого товарного знака правообладатель при оказании услуг в области архитектуры интенсивно использовал комбинированное обозначение, включающее в себя как словесные, так и изобразительные элементы оспариваемого товарного знака. При этом, представленные документы свидетельствуют об оказании правообладателем названных услуг в различных регионах Российской Федерации – в частности, г. Москва, Ярославской области, Краснодарском крае.

Следует констатировать, что доказательства, подтверждающие использование оспариваемого комбинированного обозначения другими лицами, в том числе лицом, подавшим возражение, в представленных в Палату по патентным спорам документах отсутствуют.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 264695, приобрело различительную способность в результате его использования правообладателем для индивидуализации услуг в области архитектуры. Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит положениям пункта 1 статьи 6 Закона.

Доводы, изложенные в Особом мнении, представленном в Палату по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были учтены при подготовке настоящего решения и проанализированы выше.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 264695.