

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.08.2008, поданное ООО «Экштайн и Партнеры» (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326626 по заявке № 2006701224/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 326626 произведена 18.05.2007 на имя Закрытого акционерного общества «Экштайн и Партнеры-Аудит» (далее - правообладатель) в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой композицию слов «Экштайн и Партнеры АУДИТ», представленных черным шрифтом на белом фоне, и графического элемента в виде эллиптически изогнутой линии с прямыми горизонтальными участками. Надпись «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА», выполненная мелким шрифтом черного цвета, указывает на область деятельности компании и является неохраняемым элементом, наряду со словесным элементом «АУДИТ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация № 326626 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак является тождественным оригинальной части фирменного наименования ООО «Экштайн и Партнеры», возникшего путем преобразования ООО «Экштайн Инвест», которое было создано 14.11.1996г., т. е. задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

В возражении изложена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326626.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. Свидетельство №062.654 от 14.11.1996;
2. Устав ЗАО «Экштайн Инвест» от 14.11.1996;
3. Устав ЗАО «Экштайн Инвест» от 02.12.1997;
4. Заключение о регистрации преобразования юридического лица от 11.05.1999;
5. Свидетельство №062.654 от 11.05.1999;
6. Устав ООО «Экштайн и партнеры» от 11.05.1999;
7. Устав ООО «Экштайн и Партнерь» от 28.06.1999;
8. Свидетельство 77 №006110027 от 10.07.2002;
9. Изменения к Уставу ООО «Экштайн и Партнеры» от 20.04.2007;
10. Протокол №13 от 28.07.2008;
11. Выписки из ЕГРЮЛ от 25.10.2006 и 12.05.2009.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- право на фирменное наименование у ООО «Экштайн и Партнеры» возникло только 11.05.1999, в то время как правообладатель

получил право на свое фирменное наименование ЗАО «Экштайн и Партнеры – Аудит» 31.07.1997, то есть гораздо ранее;

— ООО «Экштайн Инвест» не занималось аудиторской и консалтинговой деятельностью;

— кроме того, оспариваемый товарный знак, с учетом всех его элементов, не является тождественным частям фирменных наименований «Экштайн Инвест» и «Экштайн и Партнеры».

Правообладателем представлены:

12. Свидетельство о регистрации №066.836 от 31.07.1997;

13. Протокол №1 от 30.06.1997;

14. Учредительный договор ЗАО «Экштайн и Партнеры – Аудит» от 31.07.1997;

15. Устав ЗАО «Экштайн и Партнеры – Аудит» от 31.07.1997;

15. Свидетельство ИМНС РФ 77 №007437564;

16. Устав ЗАО «Экштайн и Партнеры – Аудит» от 17.07.2008;

17. Лицензии на осуществление аудиторской деятельности.

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

С учетом приоритета заявки №2006701224/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

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, промышленному образцу, знаку соответствия, права на

которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №326626 является комбинированным и представляет собой композицию слов «Экштайн и Партнеры АУДИТ», представленных черным шрифтом на белом фоне, и графического элемента в виде эллиптически изогнутой линии с прямыми горизонтальными участками. Надпись «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА», выполненная мелким шрифтом черного цвета, указывает на область деятельности компании и является неохраняемым элементом, наряду со словесным элементом «АУДИТ».

Анализ материалов дела показал, что элементы оспариваемого товарного знака «Экштайн и Партнеры Аудит» воспроизводят оригинальную часть фирменного наименования правообладателя – Закрытого акционерного общества «Экштайн и Партнеры – Аудит», получившего право на данное наименование 31.07.1997 [12-15].

Право на противопоставленное фирменное наименование ООО «Экштайн и партнеры» было получено 11.05.1999 [5-7], то есть позднее даты возникновения права на фирменное наименование правообладателя.

Довод лица, подавшего возражение, о получении права на противопоставленное фирменное наименование 14.11.1996, то есть с даты регистрации ЗАО «Экштайн Инвест», переименованного 11.05.1999 в ООО «Экштайн и Партнеры», неубедителен, в силу того, что до указанной даты

объекта индивидуализации этого юридического лица со словесными элементами «Экштайн и Партнеры» не существовало.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено фактических данных о деятельности ни ЗАО «Экштайн Инвест», ни о деятельности ООО «Экштайн и Партнеры», что позволило бы провести анализ однородности услуг оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №326626 является тождественным части фирменного наименования ООО «Экштайн и Партнеры» в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, следует признать недоказанным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.08.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №326626.