

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 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.11.2005, поданное Патентным поверенным РФ Ю.А.Орловым, Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны словесному знаку обслуживания «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ» по свидетельству № 282622, при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак обслуживания «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ» по заявке №2004705256/50 с приоритетом от 15.03.2004 зарегистрирован 22.02.2005 за № 282622 на имя ЗАО «Промышленно-финансовая компания «БИН», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Знак обслуживания представляет собой словесное обозначение «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.11.2005 выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации № 282622 недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований пункта 3 статьи 7 и 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

— 29.09.2003 Министерством РФ по налогам и сборам было зарегистрировано ООО «Зеленые холмы» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица 77 006894062 от 29.09.2003, основной государственный регистрационный номер 10377399882762, ИНН 770556563735), т.е. до даты приоритета (15.03.2004) оспариваемого знака;

— основным видом деятельности ООО «Зеленые холмы» является, в том числе: производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; благоустройство, озеленение, ландшафтный дизайн; переработка и реализация продуктов сельского хозяйства, как собственного производства, так и приобретенных у организаций, учреждений, граждан; выращивание зерновых и зернобобовых культур;

— услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства прямо относятся к деятельности ООО «Зеленые холмы» и могут создать у потребителя ложное представление об их принадлежности к организации, непосредственно оказывающей подобные услуги;

— ООО «Зеленые холмы» оказывает услуги в области сельского хозяйства, огородничества и садоводства около 3-х лет, что подтверждается приложенными к возражению договорами;

— ООО «Зеленые холмы» является владельцем сайта www.green-hill.ru, который был создан в начале 2003г.;

— регистрация знака обслуживания №282622 вводит потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг или его изготовителя и является актом недобросовестной конкуренции.

В возражении изложено требование - прекратить правовую охрану знака обслуживания «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ» по свидетельству № 282622 в отношении всех услуг.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Устав ООО «Зеленые холмы», зарегистрированный 15.09.2003 [1];
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с датой выдачи 29.09.2003 [2];
- коды государственной статистики от 01.10.2003 [3];
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица с датой выдачи 29.09.2003 [4];
- договор №5 от 11.01.2004 [5];
- договор №6/н от 12.08.2004 [6];
- договор на оказание услуг № 9 от 05.10.2004 [7];
- договор подряда №1 от 29.09.2003 [8];
- распечатка первой страницы сайта www.green-hill.ru [9].

Правообладателем знака обслуживания был представлен отзыв, мотивированный следующими доводами:

- словесное обозначение «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ» по отношению к заявленному перечню услуг является образным, способным индивидуализировать продукцию владельца данного знака;
- представленные документы свидетельствуют о том, что компания ООО «Зеленые холмы» ведет хозяйственную деятельность в указанных ею областях;
- представленные договоры на оказание услуг не содержат исполнение обязательств со стороны ООО «Зеленые холмы»;

- ссылка на сайт не подтверждает производство и оказание услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- предметом всех договоров является услуга по озеленению, которая не заявлена в перечне услуг оспариваемого знака;
- недобросовестная конкуренция не может быть предметом рассмотрения в настоящем процессе.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были предоставлены следующие дополнительные материалы:

- договор №46/04 от 01.03.2004 [10];
- акт приемки – сдачи по договору №46 от 18.03.2004 [11];
- платежное поручение №7 от 03.03.2004 [12];
- договор подряда №1 от 29.09.2003 и приложение к нему [13];
- акт приемки – сдачи работ по посадке крупномерных деревьев от 13.11.2003 [14];
- платежное поручение №438 от 15.10.2003 [15];
- акт приемки – сдачи работ по договору №5 от 11.01.2004 [16];
- платежное поручение №9 от 12.01.2004 [17];
- договор подряда №2 от 05.11.2003 и приложение к нему [18];
- акт приемки – сдачи работ по посадке крупномерных деревьев от 31.12.2003 [19];
- платежное поручение №108 от 04.12.2003 [20];
- договор на оказание услуг №1 от 01.03.2006, акт №00000001 от 02.03.2006, платежное поручение №257 от 03.03.2006 [21].

В дополнении к возражению изложено требование - прекратить правовую охрану знака обслуживания «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ» по

свидетельству №282622 частично, в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ, а именно: «составление цветочных композиций, ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства».

Правообладатель, ознакомившись с дополнительными материалами, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- ООО «Зеленые холмы» осуществляет деятельность только в сфере городского озеленения, а именно занимается подсадкой крупномерных деревьев;
- вышеуказанная услуга может быть признана однородной только услуге 44 класса МКТУ в области лесоводства;
- правообладателем в представленных документах были выявлены нарушения юридического характера, в силу чего работы, указанные в договорах, свидетельствуют лишь о намерении ООО «Зеленые холмы» их выполнить.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение.

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 приоритета 15.03.2004 оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Оспариваемый знак обслуживания является словесным и состоит из словосочетания «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Представленные в Палату по патентным спорам документы [2], [4] свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование ООО «Зеленые холмы» получило с момента регистрации 29.09.2003.

В число основных видов деятельности вышеуказанной фирмы входит, в частности, благоустройство, озеленение, ландшафтный дизайн; выращивание зерновых и зернобобовых культур, производство, заготовка, переработка и реализация продуктов сельского хозяйства, как собственного производства, так и приобретенную у организаций, учреждений, граждан и т.д.

Таким образом, очевидно, что элемент «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ» оспариваемого знака обслуживания является тождественным части фирменного наименования ООО «Зеленые холмы», право на которое у него возникло ранее даты приоритета знака обслуживания по свидетельству №282622.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [5, 8, 10-20] подтверждают выполнение фирменным наименованием индивидуализирующей функции организации при оказании услуг, связанных с озеленением и благоустройством территории, а также работами по посадке крупномерных деревьев, в частности, липы мелколистной.

Таким образом, видно, что представленные выше материалы свидетельствуют о том, что ранее даты приоритета оспариваемой регистрации ООО «Зеленые холмы» заключало с различными юридическими лицами договора об оказании вышеуказанных услуг. Факт проведения компанией данных работ подтверждается актами – приемки сдачи работ [11, 14, 16, 19].

Кроме того, на своем сайте www.green-hill.ru ООО «Зеленые холмы» размещало информацию об оказании услуг по ландшафтному дизайну, посадке крупномеров и т.д.

Проанализировав перечень части услуг 44 класса МКТУ регистрации №282622, можно сделать вывод, что услуги, оказываемые ООО «Зеленые холмы», однородны части услугам 44 класса МКТУ «услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства», в отношении которого предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку.

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при анализе на степень однородности услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану и услуг, предоставляемых ООО «Зеленые холмы», принимала во внимание широкий спектр деятельности последней, в связи с чем степень однородности услуг рассматривала шире.

«Однородный» - это относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка». М., «АЗЪ», 1993г., с.458).

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ» в отношении всех услуг 35 и остальной части услуг 44 класса МКТУ «составление цветочных композиций, ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных». Однако следует констатировать, что в возражении отсутствуют документы, подтверждающие, что ООО «Зеленые холмы» оказывало на рынке услуги, однородные услугам 35 и части 44 классов МКТУ оспариваемого знака.

Таким образом, приведенные доводы возражения о том, что оспариваемый знак обслуживания не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона, признаны Палатой по патентным спорам убедительными частично.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак обслуживания является актом недобросовестной конкуренции и вводит потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг или его изготовителя, признаны не обоснованными, поскольку отсутствуют документальные доказательства данного факта. Кроме того, установление такого факта не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.11.2005 и признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ» по свидетельству №282622 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

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

- (511) 35 - реклама, в том числе реклама **интeрактивная** в компьютерной сети; радиореклама, реклама телевизионная, публикация рекламных текстов; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса, помощь в управлении бизнесом; консультации **профессиональные** в области бизнеса; демонстрация товаров; аукционная продажа; организация выставки для коммерческих или рекламных целей; оценка в деловых операций; сбор информации в машинных базах данных; систематизация информации в машинных базах данных; информация **деловая** и статистическая; офисная служба, исследования в области деловых операций; консультативные службы по организации и управлению делами; агентство по импорту-экспорту; распространение образцов; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги **И** магазинов, в том числе реализация товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [**закупка** и обеспечение **предпринимателей** товарами];
- 36 страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, агентства по операциям с недвижимым имуществом, агентства таможенные, анализ финансовый, аренда финансовая, банки сберегательные, бюро квартирные, выпуск кредитных карточек, выпуск дорожных чеков, выпуск **ценных** бумаг, инвестирование, клиринг, котировки биржевые, маклерство, обмен денег, менеджмент финансовый, обслуживание **по** дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам,

- операции банковские через Интернет, оценка антиквариата, организация денежных сборов, оценка драгоценностей, оценка недвижимого имущества, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценка предметов нумизматики, оценка произведений искусства, поручительство, сбор благотворительных средств, посреднические услуги, сдача в аренду нежилых помещений, управление жилым фондом, хранение ценностей, экспертиза налоговая, услуги банковские;
- 37 строительство; ремонт; установка оборудования, - информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, мощение дорог, мытье автомобилей, мытье окон, набивка мебели, обновление одежды, обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов, обслуживание техническое транспортных средств, окраска и обновление вывесок, очистка наружной поверхности зданий, прокат строительной техники, работы газо-слесарно-технические, работы подводные ремонтные, ремонт зонтов от дождя, ремонт зонтов от солнца, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт и уход за часами, ремонт обуви, ремонт одежды, ремонт транспортных средств, ремонт фотоаппаратов, реставрация мебели, снос строительных сооружений, станции обслуживания транспортных средств, строительство промышленных предприятий, строительство ярмарочных киосков и павильонов, уборка внутри зданий, уборка улиц;
- 39 - транспорт; упаковка и хранение товаров, в том числе доставка товаров, информация по вопросам хранения товаров, организация путешествий;

- 40 обработка материалов, в том числе пошив одежды, пошив головных уборов, услуги ателье, услуги портных, услуги химчисток, шелкография, фасонирование мехов по заказу, сатинирование мехов, усадка тканей, раскрой тканей, снование (ткачество), переделка одежды, отбеливание тканей, окаймление тканей, обработка шерсти, обработка тканей, текстильных изделий, в том числе обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств, обработка тканей для придания несминаемости, обработка тканей для придания огнестойкости, обработка кожи, крашение текстильных изделий, крашение тканей, вышивание, обработка кинопленки, обработка фотопленки, обработка бумаги, обработка воды, обработка древесины, обрамление художественных работ, переработка нефти, очистка воздуха, печатание рисунков, печатание фотографий, печать офсетная, полиграфия, проявление фотопленок, работы гончарные, работы кузнечные, работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц], работы переплетные, работы стеклодувные, составление фотокомпозиций, сжигание мусора, фотографировка, цветоотделение;
- 41 агентства по предоставлению моделей для художников, академии [обучение], аренда теннисных кортов, библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом, бронирование билетов на спектакли, видеосъемка, воспитание в дошкольных учреждениях, воспитание физическое, дискотеки, дрессировка животных, дублирование, игры азартные, издание книг, информация по вопросам воспитания и образования, информация по

вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, киностудии, клубы здоровья, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, мюзик-холлы, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми], образование религиозное, обучение гимнастике, обучение заочное, обучение практическим навыкам [демонстрация], организация балов, организация выставок с культурно-просветительной целью, организация досугов, организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов красоты, организация конкурсов учебных или развлекательных, организация лотерей, организация развлечений на базах отдыха, организация спектаклей [услуги импресарио], организация спортивных состязаний, ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], парки аттракционов, боулинг, перевод с языка жестов, передачи развлекательные телевизионные, передвижные библиотеки, предоставление оборудования для караоке, предоставление полей для гольфа, предоставление спортивного оборудования, предоставление услуг игровых залов, предоставление услуг кинозалов, представления театрализованные, представления

театральные, проведение экзаменов, программирование спортивных состязаний, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, прокат видеокамер, прокат видеомагнитофонов, прокат видеофильмов, прокат декораций для шоу-программ, прокат кинопроекторов и кинооборудования, прокат кинофильмов, прокат оборудования стадионов, прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий, прокат радио- и телевизионных приемников, прокат снаряжения для подводного погружения, прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств], прокат театральных декораций, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], радиопередачи развлекательные, развлечение гостей, развлечения, сады зоологические, служба новостей, составление программ встреч [развлечение], сочинение музыки, спортивные лагеря [стажировка], субтитрование, услуги казино, услуги музеев [презентация, выставки], услуги образовательно-воспитательные, услуги оркестров, услуги переводчиков, услуги по написанию сценариев, услуги студий записи, формирование цифрового изображения, фотографирование, фотопортажи, цирки, школы-интернаты, шоу-программы;

43 услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, закусочные, кафе, кафетерии, бистро, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров,

услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; обеспечение временного проживания; аренда помещений для проведения встреч; гостиницы; прокат передвижных строений;

- 44 медицинские услуги, парикмахерские, салоны красоты, - клиники, санатории, массаж, маникюр, составление цветочных композиций, татуирование; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных.