

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 23.04.2018, поданное ООО «Охранное предприятие «Аргус», г. Кострома (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 23.04.2018 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 следующему:

- охраняемые элементы «АРГУС ARGUS» товарного знака по свидетельству №256471 являются тождественными части фирменного наименования ООО Частное охранное предприятие «АРГУС», право на которое возникло у данного лица до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО Частное охранное предприятие «АРГУС» осуществляло деятельность по оказанию охранных услуг, то есть деятельность, однородную услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- ООО «Аргус» является заинтересованным лицом в подаче данного возражения, что обусловлено его участием в качестве ответчика в гражданском деле, производство по которому возбуждено на основании искового заявления ООО «Частное агентство «Аргус» о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №256471.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия публикации информации о товарном знаке заявителя № 256471 (1);
- распечатка выписки из ЕГРЮЛ об ООО ЧОП «Аргус-центр» (2);
- лицензия на частную охранную деятельность, выданная Слюсаренко В.В. (3);
- лицензия на создание частного охранного предприятия ООО ЧОП «Аргус-центр» (4);
- трудовая книжка Слюсаренко В.В. (5);

- копия искового заявления от ООО ЧОП «Аргус» к ООО «Охранное предприятие «Аргус» (6);

- копия определения арбитражного суда Костромской области по делу №А31-11646/2017 (7).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256471 недействительной в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №256471 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- регистрация обозначений в качестве товарного знака не допускается при наличии определенной совокупности условий, а именно а) заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование или его часть, б) правовая охрана фирменного наименования возникла ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в) данное фирменное наименование известно на территории Российской Федерации, г) товары и услуги, в отношении которых используется фирменное наименование и зарегистрирован товарный знак, однородны;

- в материалах поданного возражения отсутствуют доказательства использования фирменного наименования ООО «Частное охранное предприятие «Аргус - центр» при осуществлении им какой-либо хозяйственной деятельности;

- представленная выписка из ЕГРЮЛ не содержит сведений о видах деятельности данного лица. Лицензия на частную охранную деятельность выдана частному лицу, что также не подтверждает деятельность ООО «Частное охранное предприятие «Аргус - центр». Кроме того, данная лицензия зарегистрирована 27.11.2002, то есть через год после даты приоритета оспариваемого знака;

- таким образом, с возражением не представлены доказательства, подтверждающие факт информированности участников рынка охранных услуг о фирменном наименовании ООО «Частное охранное предприятие «Аргус - центр» с момента получения им права на фирменное наименование до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то есть факты, подтверждающие, что данная

организация являлась известной в России фирмой, оказывающей охранные услуги, услуги детективных агентств, исследования в области права, услуги по сопровождению в общественных местах [услуги компаньонов], услуги ночной охраны, услуги телохранителей, эскорт услуги;

- необходимо отметить, что ООО «Частное охранное предприятие «Аргус – центр» было ликвидировано 14.08.2004;

- ООО «Охранное предприятие «Аргус», зарегистрированное 27.10.2014, нельзя считать заинтересованным лицом, поскольку оно не является правопреемником ООО «Частное охранное предприятие «Аргус-центр», так как согласно положениям пункта 1 статьи 61 Кодекса ликвидация юридического лица влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Кроме того, согласно пункту 2 статьи 1474 Кодекса распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

На основании изложенного, правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 23.04.2018, и об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №256471.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.06.2018, лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы (копии):

- договор авторского заказа от 27.03.2000 (8);
- статья в журнале «Опера» об ООО «Управляющая компания «Аргус»(9);
- свидетельство Регистрационной палаты Администрации г.Костромы №2979 от 01.03.2000 (10);
- лицензия на негосударственную (частную) охранную деятельность от 20.02.2006 (11);
- Благодарственные письма, благодарность на имя ООО ЧОП «Аргус», ОАО ЧОП «Аргус-Центр», Объединения охранных структур «Аргус» (12);
- решение Свердловского суда Костромской области (13);
- выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Охранная фирма «Аргус –Центр 1»,

ООО «ПРОФИ», ООО Охранное предприятие «АРГУС» (14).

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 (8-14) 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.

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



Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение щита, на фоне которого помещено стилизованное изображение 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 указанных в свидетельстве.

Анализ представленных материалов показал следующее. Лицом, подавшим возражение, является ООО «Охранное предприятие «Аргус». Данное лицо является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256471 ввиду наличия судебного спора о нарушении исключительных прав на оспариваемый товарный знак между ООО «Охранное предприятие «Аргус» и ООО «Частное агентство по охране «Аргус».

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 части фирменного наименования лица, подавшего возражения ООО «Охранное предприятие «Аргус».

Вместе с тем, в распоряжение коллегии не были представлены документы, свидетельствующие о дате регистрации лица, подавшего возражение, и о его фактической деятельности, которые позволили бы признать, что фирменное наименование ООО «Охранное предприятие «Аргус» приобрело известность и использовалось в отношении услуг, однородных услугам 42 класса МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака, до даты приоритета данного знака.

Представленные документы (2-5) относятся к деятельности иного лица – ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРГУС-ЦЕНТР». Кроме того, данное юридическое лицо было ликвидировано 24.03.2006. Согласно положениям пункта 1 статьи 61 Кодекса ликвидация юридического лица влечет за собой его прекращение

без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Таким образом, лицо, подавшее возражение, не может быть правопреемником ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРГУС-ЦЕНТР». В связи с изложенным, материалы (2-5) не могут быть приняты в качестве обоснования доводов лица, подавшего возражение. Помимо прочего, коллегия отмечает, что в выписке из ЕГРЮЛ (2) отражаются название организации, ИНН, ОГРН, сведения об учредителях и руководителях и т.д. и сама по себе не подтверждает осуществление какой-либо деятельности юридическим лицом. Лицензия (4) свидетельствует о дате создания частного охранного предприятия, но не о его фактической деятельности. Лицензия (3) также не свидетельствует о какой-либо деятельности, осуществляемой ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРГУС-ЦЕНТР», кроме того, она зарегистрирована 27.11.2002, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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 23.04.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 256471.