

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, рассмотрела возражение от 30.11.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2007, поданное ООО «Экконс», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «АУДИТ ЭККОНС» по свидетельству №287951, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003712609/50 с приоритетом от 29.08.2003 зарегистрирован 27.04.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №287951 на имя ООО «Аудит Экконс» г.Краснодар (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 41, 42 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесной и изобразительной частей.

Изобразительная часть представляет собой два неправильной формы четырехугольника: верхний четырехугольник красного цвета и его горизонтальная проекция синего цвета.

Словесная часть состоит из наименования предприятия – «АУДИТ ЭККОНС», при этом слово «АУДИТ», выполненное буквами белого цвета, размещено на верхнем четырехугольнике, а слово «ЭККОНС», выполненное буквами синего цвета, примыкает к верхнему четырехугольнику. Слово «АУДИТ» является неохраняемым элементом знака.

В возражении от 30.11.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «АУДИТ ЭККОНС» по свидетельству № 287951 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО «Аудит Экконс») зарегистрирован регистрационной палатой мэрии г. Краснодара 01.03.2000, что подтверждено выпиской из ЕГРЮЛ от 21.11.2007;

- лицо, подавшее возражение (ООО «Экконс»), было зарегистрировано регистрационной палатой мэрии г. Краснодара 01.02.2000, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в соответствии с уставом ООО «Экконс» предметом деятельности общества являются услуги, однородные услугам 35 (кроме услуг аудита) и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «АУДИТ ЭККОНС» по свидетельству №287951, эта деятельность являлась для лица, подавшего возражение, основной и интенсивно им осуществлялась под своим фирменным наименованием с даты создания общества, включая период, предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака;

- сравнительный анализ фирменного наименования «ЭККОНС» с оспариваемым товарным знаком «АУДИТ ЭККОНС», с учетом того обстоятельства, что слово «АУДИТ» является неохраняемым элементом товарного знака, показал то, что произвольная часть фирменного наименования воспроизведена в охраноспособной словесной части оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «АУДИТ ЭККОНС» по

свидетельству №287951 недействительной в отношении услуг 35 (кроме услуг аудита) и 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- устав ООО «Экконс» от 01.02.2000 на 22л.[1];
- свидетельство о регистрации ООО «Экконс» №12860 от 01.02.2000 на 1л.[2];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 06.12.2002 на 1л.[3];
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Экконс» на 4л.[4];
- информационное письмо об учете в ЕГРПО от 19.02.2003 №08-6/3 на 1л.[5];
- Лицензия № 1515/2072-3 от 10.08.2000 на 2л.[6];
- протокол об избрании генерального директора ООО «Экконс» №1-2001 от 28.09.2001 на 1л. [7];
- копии публикаций из газет «Вестник» за 2002-2003 годы, «Краснодар» №8 за 2003 год, «Работа + консультации» от 24.02.2000 и 21.07.2002, «Деловая газета» за 2007год, «Вечерний Краснодар» от 24.05.2004, из бюллетеня «Современная бухгалтерия» №6(18) за 2002 год, из журналов «СHERIE» от сентября 2002 года, «Реальный бизнес» №7 за 2007 год, «Краснодарский бизнес журнал» №16, 17, 18 за 2007 год, справочника «Деловая Кубань – мой край» №1 от 2001, №1 от 2002, №1 от 2003 на 56л.[8];
- соглашение о сотрудничестве от 01.06.2005 на 1л.[9];
- распечатка с официального сайта ООО «Экконс» по адресу www.eccons.ru на 7л.[10];
- копии актов приема-сдачи работ/предоставления услуг к договору №7 от 20.04.2002 на 3л.[11];
- копия договора №20/1 от 07.06.2005 на 5л.[12];
- копии писем от ООО «Югтел», ЗАО «Торговый дом «МУЛТОН-М», ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «Весна», ООО «КЛААС», Краснодарского краевого общественного благотворительного фонда помощи неимущим и малообеспеченным гражданам «Социальная справедливость»,

Южного института менеджмента, ООО «Группа компаний «СВ», ОАО «Мясокомбинат Краснодарский», Департамента образования и науки Краснодарского края, ЗАО «Кубань-GSM», Комитета по делам молодежи Краснодарского края», ГУ КК «Молодежный кадровый центр», ЗАО «МЕДКОМ-М», на 18л.[13];

- копии дипломов, сертификатов, благодарностей на 10л.[14];
- копия договора №6 от 25.04.2001, акт-сдачи приемки выполненных работ от 25.04.2001, счет №6 от 25.04.2001 на 4л.[15];
- копия договора №14 от 26.07.2001, акт выполненных работ на 4л.[16];
- копия договора о сотрудничестве №1 от 15.10.2001, акт выполненных работ, акт сдачи-приемки выполненных работ на 4л.[17];
- копия договора №68 от 05.11.2001, акт приемки-сдачи от 06.12.2001 на 3л. [18];
- копия договора б/н от 15.11.2001, акты выполненных работ на 5л.[19];
- копия договора № 1-СД от 03.01.2002 на 1л.[20];
- копия договора № 35 от 15.04.2002 на 2л.[21];
- акты приема-сдачи работ/предоставления услуг к договору №7 от 20.04.2002 на бл.[22];
- акт выполненных работ к договору № 230/6 от 02.06.2003 на 1л.[23];
- копии договоров на информационное обслуживание №612 от 30.05.2003, №1024 от 28.08.2003, №1542 от 19.11.2003 на 3л.[24];
- копия договора №118/4 оказания услуг по подбору персонала для здравниц Черноморского побережья от 15.04.2003, акт выполненных работ на 2л.[25];
- копия договора №134 оказания услуг по подбору персонала для здравниц Черноморского побережья от 03.04.2003, акты выполненных работ на 3л.[26];
- копия договора №230/6 оказания услуг по подбору персонала для здравниц Черноморского побережья от 02.06.2003 на 1л.[27];

- копия договора №352/2 оказания услуг по подбору персонала для здравниц Черноморского побережья от 05.05.2004, акт сдачи-приемки услуг на 2л.[28];

- копия договора №351/3 от 20.05.2004, акт сдачи-приемки услуг на 2л. [29];

- копия договора №16/1 от 16.08.2004, акт сдачи-приемки услуг на 3л. [30];

- копия договора на оказание услуг по подбору персонала №34-К от 11.12.2006, на 2л. [31];

- копия договора на оказание услуг по подбору персонала № 01-09-06 от 01.09.2006, акт сдачи/приемки выполненных услуг №1394 от 20.09.2006 на 2л. [32];

- копия договора № 20/1 от 22.07.2004 на 4л. [33];

- справка от 26.05.2004 № 324/6 НПО «ЭТАЛОН», подтверждающая, что консалтинговая группа «Экконс» является зарегистрированным пользователем компьютерных комплексов «Служба персонала» и «Консалтинг персонала» на 1л. [34];

- копия Меморандума о Взаимопонимании от 15.05.2002 на 3л.[35];

- информационные материалы о деятельности ООО «Экконс» за 2006-2007 годы на 4л. [36];

- копия приветственного адреса главы администрации Краснодарского края директору кадрового агентства «Экконс» на 21л.[37];

- выписка из ЕГРЮЛ от 21.11.2007, содержащая сведения об ООО «Аудит Экконс» на 8л. [38].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии по рассмотрению возражения не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты 29.08.2003 поступления заявки №2003712609/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

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 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, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АУДИТ» и «ЭККОНС», выполненные шрифтом, близким к стандартному, прописными буквами русского алфавита с первыми заглавными буквами «А» и «Э». Слово «Аудит» выполнено буквами белого цвета и расположено на фоне двух наложенных друг на друга неправильных четырехугольников красного и синего цвета. Слово «Экконс» выполнено буквами синего цвета и примыкает к четырехугольнику красного цвета. Слово «Аудит» включено в состав товарного знака как неохраняемый элемент. Знак охраняется в красном, белом, синем цветовом сочетании.

Согласно свидетельству о регистрации [2], свидетельству о внесении записи в ЕГРЮЛ [3] и выписке из ЕГРЮЛ [4], приложенным к возражению, Общество с ограниченной ответственностью «ЭККОНС» было зарегистрировано 01.02.2000 в качестве юридического лица регистрационной палатой мэрии г. Краснодара и, таким образом, получило исключительное право на фирменное наименование на территории Российской Федерации ранее даты подачи 29.08.2003 оспариваемой регистрации товарного знака «АУДИТ ЭККОНС», при этом следует отметить, что исключительное право на фирменное наименование у правообладателя возникло позднее (01.03.2000), чем у лица, подавшего возражение [38].

Таким образом, оспариваемый товарный знак в качестве основного индивидуализирующего элемента включает словесный элемент «ЭККОНС», тождественный оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленная информация [8] - [37] подтверждает, что лицо, подавшее возражение, оказывало услуги третьим лицам по подбору персонала, его обучению, тестированию и аттестации, по трудоустройству граждан, консультированию третьих лиц в области управления и организации бизнеса, мониторингу рынка труда и изучению потребностей в трудоустройстве и возможностей работодателей в обеспечении занятости, организации семинаров в области поиска работы и трудоустройства.

Факт оказания указанных услуг гражданам и организациям до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтвержден в представленных договорах и приложенных к ним актах их исполнения [11], [15] – [27], [35].

Однородность вышеуказанных услуг и части услуг 35 класса МКТУ (агентства по коммерческой информации; бюро по найму; деловая экспертиза; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование

штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; тестирование психологическое при найме на работу) и части услуг 41 класса МКТУ (обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]), включенных в перечень оспариваемого товарного знака «АУДИТ ЭККОНС» по свидетельству № 287951, обусловлена принадлежностью их к одному виду и роду, одинаковым назначением, связанным с подбором и обучением персонала, в том числе руководящего, решением кадровых проблем на рынке труда, кругом потребителей и условиями реализации этих услуг.

Представленные информационные материалы [8], [13], а также дипломы, благодарственные письма [14] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака получило широкую известность как агентство по подбору персонала, оказывающее услуги под фирменным наименованием «ЭККОНС», не только в своем регионе, но и в других регионах Российской Федерации.

Таким образом, регистрация товарного знака «АУДИТ ЭККОНС» по свидетельству № 287951 в отношении части услуг 35 и 41 классов МКТУ произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.11.2007 и признать правовую охрану товарного знака «АУДИТ ЭККОНС» по свидетельству №287951 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

Г (511)

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров;

изучение общественного мнения; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; фотокопирование.

36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных; финансирование.

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 радиoproграмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; 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; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.

42 - анализ компьютерных систем; анализ химический; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области права; исследования в области физики; исследования в

области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль в области интеллектуальной собственности; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; управление делами по авторскому праву; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая.

