

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 01.06.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ЗАО «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №353589, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006731994/50 с приоритетом от 07.11.2006 зарегистрирован 24.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №353589 на имя ЗАО «Торговый комплекс «Горизонт» (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «МЕГАЦЕНТР», каждая буква которого выполнена на фоне синих прямоугольников, и слова «ГОРИЗОНТ», выполненного разноцветными буквами русского алфавита и размещенного под чертой со словом «МЕГАЦЕНТР». Слева от слова «ГОРИЗОНТ» размещены три разноцветных прямоугольника, внутри которых изображены галочки.

В возражении от 01.06.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 353589 в отношении услуг 36 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- основной словесный элемент оспариваемого товарного знака (ГОРИЗОНТ) и оригинальная часть фирменного наименования лица, подавшего возражения (ГОРИЗОНТ), получившего исключительное право на фирменное наименование 21.11.2003, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, тождественны фонетически и семантически;

- указанные в перечне оспариваемой регистрации услуги 36 класса МКТУ однородны услугам, которые оказывает лицо, подавшее возражение;

- действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №353689 в отношении услуг 36 класса МКТУ создает препятствия в экономической и хозяйственной деятельности лица, подавшему возражение;

- деятельность лица, подавшего возражение, широко известна на рынке финансовых услуг, что подтверждается представленными документами и сведениями из сети Интернет;

- лицо, подавшее возражение, вместе с компаниями ЗАО «Горизонт-Холдинг», ООО «Горизонт-Брокер», ООО «Горизонт - корпоративные финансы», ООО «Управляющая компания «Горизонт» образуют корпоративное объединение (холдинг) с общей индивидуализирующей частью фирменного наименования «ГОРИЗОНТ» и должны рассматриваться как единый хозяйствующий субъект, исходя из статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006, №135-ФЗ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку «МЕГАЦЕНТР ГОРИЗОНТ» по свидетельству №353589 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

- Устав ЗАО «Инвестиционная компания «Горизонт», 1996г. на 15л. [1];
- Устав ЗАО «Инвестиционная компания «Горизонт» (новая редакция), 2009г. на 15л. [2];
- протокол № 24 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Инвестиционная компания «Горизонт», состоявшегося 12.12.2007, на 8л.[3];
- Устав ООО «Горизонт – корпоративные финансы», 2002г. на 15л. [4];

- Устав ООО «Горизонт – корпоративные финансы (новая редакция), 2008г. на 15л. [5];
- Устав ЗАО «Горизонт-Холдинг», 2007г. на 19л.[6];
- Устав ООО «Горизонт-Брокер» (новая редакция), 2008г. на 11л.[7];
- Устав ООО «Управляющая компания «Горизонт» (новая редакция №7), 2009г. на 11л. [8];
- свидетельство о регистрации ЗАО «Инвестиционная компания «Горизонт» на 1л. [9];
- письма о деятельности ЗАО «ИК «Горизонт» на бл. [10];
- информация с сайта <http://www.horizon.ru> Инвестиционной группы Горизонт (основные данные о компаниях Группы Горизонт) на 11л. [11];
- информация с сайтов Интернет, содержащая сведения о юридическом лице ЗАО «Торговый Комплекс Горизонт» и Мегацентре «Горизонт» на 16л.[12].

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, представлены дополнительные материалы, включающие сведения об администраторе домена HORIZON.RU на 4л.[13].

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

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

С учетом даты 07.11.2006 поступления заявки №2006731994/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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), 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 «МЕГАЦЕНТР» и «ГОРИЗОНТ», расположенные в две строки друг над другом, а также изобразительные элементы в виде прямоугольников и горизонтальной черты, разделяющей словесные элементы.

Как отмечено в возражении, словесный элемент «ГОРИЗОНТ» комбинированного товарного знака по свидетельству №353589 является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение ЗАО «Инвестиционная компания «Горизонт».

Согласно представленному свидетельству [9] регистрация Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» была произведена Московской регистрационной палатой 22 февраля 1996 года и, таким образом, лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на фирменное наименование ранее даты приоритета 07.11.2006 оспариваемой регистрации товарного знака по свидетельству №353589.

Основными видами деятельности лица, подавшего возражение, согласно представленному уставу [1], [2], являются: совершение операций на фондовом рынке, вложение средств в ценные бумаги; купля-продажа ценных бумаг; осуществление инвестиций, выполнение посреднических функций при купле-

продаже ценных бумаг, оказание консультационных услуг по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг и других услуг, относящихся к 36 классу МКТУ.

В подтверждение своей деятельности на российском рынке лицо, подавшее возражение, представило ряд писем [10] и сведений из сети Интернет [11].

Из представленных писем третьих лиц косвенным образом следует, что лицо, подавшее возражение, включая другие компании, входящие в корпоративное объединение и образующие холдинг с общим названием «Горизонт», занималось профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, вместе с тем, никакого документального подтверждения этой деятельности лицом, подавшим возражение, не представлено.

Сведения из сети Интернет [11] указывают на даты создания компаний, входящих в инвестиционную группу «Горизонт», представляющую собой корпоративное объединение (холдинг), и отражают в общем виде основные направления его деятельности. При этом каким-либо образом разделить деятельность конкретных юридических лиц, входящих в эту группу компаний, и выделить из нее лицо, подавшее возражение, не представляется возможным.

Следует отметить, что исключительное право на фирменное наименование предоставляется конкретному юридическому лицу. Что касается холдинга или группы компаний, то они не могут выступать в качестве юридического лица, поскольку действующим законодательством такая организационно-правовая форма не предусмотрена.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает объективными документами, подтверждающими, что лицо, подавшее возражение, реально оказывало на российском рынке услуги, однородные услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, совпадающий с фирменным наименованием, право на которое получено ранее его даты приоритета.

В силу указанного доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №353589 в отношении услуг 36 класса МКТУ произведена с нарушением требований пункта

3 статьи 7 Закона, не получили объективного подтверждения материалами возражения.

По завершении рассмотрения возражения в Палату по патентным спорам от лица, подавшего возражение, поступило особое мнение от 23.09.2010, доводы которого повторяют мотивы, приведенные в возражении и рассмотренные в настоящем заключении.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.06.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №353589.