

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 (далее - Кодекс), 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 13.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344729, поданное Закрытым акционерным обществом инновационно-коммерческой строительной группой «АРМСТРОЙ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №344729 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.2008 по заявке №2006729598/50 с приоритетом от 16.10.2006 на имя ООО «Армстрой», Санкт-Петербург (далее – правообладатель, ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ»), в отношении товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак, согласно данным заявки, представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения земного шара с параллелями и меридианами синего цвета, разделенного на две части латинской буквой «А» красного цвета и двумя полосами красного цвета, символизирующими латинскую букву «S». Под данной изобразительной композицией расположен словесный элемент «АРМСТРОЙ», выполненный буквами русского языка красным цветом и являющийся частью фирменного наименования заявителя.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.11.2009 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №344729 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- из представленных документов видно, что лицо, подавшее возражение, получило исключительное право использования фирменного наименования с даты его регистрации, т.е. ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №344729;

- словесный элемент «АРМСТРОЙ» оспариваемого комбинированного товарного знака является тождественным части фирменного наименования ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ»;

- часть товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации №344729, является однородной товарам и услугам, в отношении которых используется фирменное наименование ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ», что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- лицо, подавшее возражение, самостоятельно и в качестве субподрядчика выполняет работы по возведению производственных, офисных и жилых зданий, в том числе, газотурбинных станций, электростанций, перерабатывающих комплексов, спортивных сооружений, стадионов для экстремальных автомобильных видов спорта;

- заказчиками ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» являются такие компании как ММДЦ «Москва-Сити», Горнолыжный комплекс «Сорочаны» (Курово), Кондитерская фабрика Ферреро, АЖК Рублево-Архангельское, универсальный Дворец спорта «Крылья Советов», ООО «МЕТРО Кэш и Керри», Федеральная служба безопасности Российской Федерации, ОАО ВО Технопромэкспорт и др.;

- договоры и материалы, приложенные к возражению, свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, производит неметаллические строительные материалы и выполняет функции заказчика, инвестора, застройщика, генподрядчика при осуществлении всех видов строительных, монтажных и отделочных работ;

- учитывая вышеизложенное, а также широкую известность ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» на рынке Российской Федерации в качестве ответственного и надежного производителя, способного выполнять работы любого уровня сложности, маркировка оспариваемым товарным знаком части товаров/услуг 19, 35 классов МКТУ способна породить в сознании потребителя мнение о том, что данные товары/услуги произведены лицом, подавшим возражение;

- кроме того, ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» является владельцем доменного имени ARMSTROY.COM с 01.12.2000, фонетически тождественного словесной части комбинированного товарного знака по свидетельству №344729, права на которые возникли у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета рассматриваемого знака, что противоречит требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344729 недействительным частично в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения», услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предпринимателям); менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса».

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ (1);
- Устав ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» (2);
- выписка из ЕГРЮЛ (3);
- информационная выписка из ЕГРЮЛ ООО «Армстрой» (4);
- свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции (5);
- письмо Мосгорстата (6);
- лицензии на строительство и проектирование зданий и сооружений (7);
- документы, удостоверяющие регистрацию доменного имени ARMSTROY.COM (8);
- договоры с различными производителями, акты сверки, акты о приемке выполненных работ (9);
- договор поставки от 30.01.2006 бетона общестроительного назначения (10);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Перспектива» (11);
- свидетельство о государственной регистрации права (12);
- счета, платежные поручения, подтверждающие изготовление по заказу ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» рекламной продукции, образцы рекламной продукции (13);

- информационно-рекламная брошюра (14);
- благодарственные письма (15);
- платежные поручения по договорам (16).

Правообладатель представил отзыв на возражение от 13.11.2009, в котором указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, неправомерно обосновывает требования против регистрации №344729, ссылаясь на нормы Кодекса, поскольку судами определены основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. В этой связи требования, предусмотренные пунктом 9 статьи 1483 Кодекса неприменимы к оспариваемому товарному знаку;

- представленные правообладателем документы подтверждают ведение деятельности ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» в области создания конструкторской и проектной документации и строительства. Оспариваемый товарный знак не зарегистрирован в отношении указанных услуг, а деятельность ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» не является однородной товарам 19 класса МКТУ;

- договор поставки (10) не подтверждает выполнение работ и оказание каких-либо услуг лица, подавшего возражение, включая производство товаров, относящихся к 19 классу МКТУ. Платежное поручение к договору (10) представлено без подтверждения о зачислении платежа;

- категория документов, относящихся к рекламной продукции, не характеризует виды деятельности ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ»;

- отсутствие принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности этих товаров одному производителю подтверждается практикой регистрации тождественных обозначений в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ на разных производителей;

- лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо документальных доказательств, подтверждающих, что потребители путают на рынке товары и услуги правообладателя с услугами ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ».

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 13.11.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №344729.

К отзыву правообладателем были приложены копии свидетельств №№ 305685, 305900, 229601, 219673 на товарные знаки (17).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам были уточнены основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344729 в соответствии с законодательством, действовавшим на дату приоритета оспариваемой регистрации. В этой связи правообладателем было указано, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №344729 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Что касается оснований, предусмотренных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее. Действующим на дату приоритета оспариваемой регистрации №344729 законодательством не предусмотрены основания, запрещающие, в частности, регистрацию товарных знаков тождественных ранее зарегистрированному доменному имени, в связи с чем они не могут быть применены в качестве оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344729.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (16.10.2006) оспариваемой регистрации №344729 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 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 пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, 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 обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, 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 товарный знак по свидетельству №344729 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «АРМСТРОЙ», выполненного заглавными буквами русского алфавита красным цветом, над которым расположено стилизованное изображение земного шара с параллелями и меридианами синего цвета, разделенного на две части двумя извилистыми вертикальными полосами красного цвета, и расположенного левее от них оригинального изображения буквы «А» красного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Следует указать, что в рассматриваемом комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент «АРМСТРОЙ», который в силу своего словесного характера и удобного пространственного положения в знаке легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения в целом.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака по свидетельству №344729 материалов, показал следующее.

Учредительные документы (1-3, 5, 6), представленные к возражению, свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» получило с момента его регистрации, т.е. с 02.07.1992 г. В этой связи является очевидным, что словесный элемент «АРМСТРОЙ» оспариваемого товарного знака является тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №344729.

Согласно уставным документам (2), основными видами деятельности ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ», осуществляемыми на территории Российской Федерации, являются, в частности, производство строительных материалов; строительство и проектирование зданий и сооружений; организация коммерческих выставок – ярмарок с показом новой техники в реальных условиях эксплуатации; внешнеэкономическая деятельность; выполнение функций заказчика, инвестора, застройщика, генподрядчика при осуществлении всех видов строительных, монтажных и отделочных работ и т.д.

Выданные на ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» лицензии (7) разрешают осуществление им строительства и проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Представленные лицом, подавшим возражение, в частности, договоры (9) №АРМ-25/02 от 30.04.2002, №АРМ-36/03 от 05.05.2003, №б/н от 19.12.2005, №131/2 от 29.09.2006, №5335600007 от 17.02.2006, №АРМ-8/01 от 01.03.2001, №АРМ-3/03 от 09.01.2003, №АРМ-2-06/2 от 02.06.2004, №АРМ-07/04 от 07.04.2004, заключенные между ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» и различными организациями подтверждают

выполнение фирменным наименованием индивидуализирующей функции организации при оказании следующих услуг:

- по благоустройству территории;
- по ремонту помещений (тренажерного зала, раздевалки хоккеистов, ремонта ледового поля УДС) УДС «Крылья Советов»;
- по разработке проектно-сметной документации на строительство 8 этажного дома гостиничного типа;
- по строительству первой очереди теплоэлектростанции ММДЦ «Москва-Сити» (устройства фекальной и дождевой канализации, хозяйственно-питьевого водопровода, телефонизация, перенос кабельной линии, демонтаж и резка ж/б конструкций, ремонт металлических ворот, устройства калитки и т.д.);
- по созданию проектно-сметной документации имущества объекта ОАО «ВИЛС» - Механизированный комплекс по переработке и хранению сыпучих материалов»;
- по строительству дорог и инженерных коммуникаций;
- по проектированию и производству комплекса работ по устройству системы канализации;
- по строительству «Административно-жилого комплекса с многоэтажным гаражем-стоянкой» в г. Москве.

Исполнение вышеперечисленных договоров подтверждается актами сверки взаимозачетов и платежными поручениями (16).

Согласно договору поставки №АРМ-30-01-06/1 от 30.01.2006 (10) ООО «Перспектива» передает в собственность ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» бетон общестроительного назначения на гранитном или гравийном щебне. При этом, ООО «Перспектива», в соответствии с пунктом 2.4 договора, осуществляет маркировку технической документации данного товара обозначением «АРМСТРОЙ». Исполнением по договору является приложенное к возражению платежное поручение, на котором имеются отметки банка ОАО АКБ «РОСБАНК».

Что касается представленных договоров подряда №АРМ-50/03 от 05.08.2003, №АРМ-08/1 от 30.06.2000, №АРМ-06-07/05 от 06.07.2005, №АРМ-05/04-05 от 05.04.2005, №АРМ-18/01 от 05.01.2003, №АРМ-49/03 от 01.08.2003, то они не содержат документов, свидетельствующих об их исполнении, в связи с чем не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения.

Рекламная брошюра (14) информирует о том, что ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» прошла путь от небольшого предприятия, специализирующегося на сносах зданий и земляных работ, до серьезного холдинга, предоставляющего весь комплекс услуг в строительстве и надежного генподрядчика. У ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» существует вся необходимая документация (лицензии, сертификаты) на выполнение проектных работ, строительно-монтажных работ, геодезических изысканий и т.д. ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» выступает генеральным подрядчиком при проведении различных строительных работ, в том числе, указанных выше.

Представленные многочисленные благодарственные письма организаций (15) отзываются о ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» как надежной, квалифицированной компании, имеющей большой опыт на рынке строительства города Москвы и Московской области, а также наличие в составе компании высококвалифицированных кадров, современного парка специальной техники и собственного проектно-конструкторского бюро, длительные и надежные связи с подрядчиками и т.д.

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что лицо, подавшее возражение, хорошо известно российскому потребителю на рынке строительных услуг коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что услуги, оказываемые ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ», являются однородными части товаров 19 класса МКТУ оспариваемой регистрации №344729, поскольку товары строительного назначения непосредственно связаны с услугой в этой области. При оказании услуг лицом, подавшим возражение, у потребителя могут возникнуть представления о принадлежности товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы, неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы и битум, неметаллические передвижные конструкции и сооружения» лицу, оказывающему услуги. Данная ситуация на рынке строительных услуг может усугубиться тем, что приведенные выше товары 19 класса

МКТУ и связанные с ними услуги 35 класса МКТУ по снабжению и продвижению этих товаров для третьих лиц оспариваемого товарного знака и оказываемые услуги ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ» маркируются тождественным обозначением «АРМСТРОЙ». В силу чего степень однородности товаров и услуг должна рассматриваться шире.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №344729 в отношении товаров 19 класса МКТУ, за исключением товаров «неметаллические памятники», а также услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением товаров 19 класса МКТУ; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), за исключением товаров 19 класса МКТУ» требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 3 статьи 6 Закона, признаны Палатой по патентным спорам убедительными.

Относительно признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344729 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением товаров 19 класса МКТУ; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), за исключением товаров 19 класса МКТУ; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса», необходимо отметить следующее. В материалах возражения не представлено документальных доказательств, свидетельствующих о несоответствии оспариваемой регистрации №344729 в отношении приведенных выше услуг 35 класса МКТУ требованиям, предусмотренным пунктами 3 статьи 6, 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.11.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344729 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

- Г
- (591) красный, синий.
- (511) 19 - неметаллические памятники.
- 35 - агентства по импорту-экспорту; реклама, в том числе демонстрация товаров, оформление витрин, распространение образцов, распространение рекламных материалов, расклейка афиш; продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением товаров 19 класса МКТУ; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), за исключением товаров 19 класса МКТУ; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- Г