

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 26.01.2010, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №117700, поданное по поручению ООО «Эккаунтинг Сервис», г. Волгоград (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №93000868/50 с приоритетом от 14.01.1993 зарегистрирован 25.05.1994 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №117700 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «ЭККАУНТИНГ-СЕРВИС», 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 22 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) наименование и адрес правообладателя изменены на Общество с ограниченной ответственностью «ЭККАУНТИНГ-СЕРВИС», 107140, Москва, Московско-Казанский пер., д. 11-15, стр. 1 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 14.01.2013.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, включающее словесные элементы «Аудиторская фирма «ЭККАУНТИНГ СЕРВИС», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.01.2010 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №117700 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Требования возражения были скорректированы лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии (см. приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 03.09.2010). Так, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №117700 произведена с нарушениями положений пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), поскольку оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, состоит из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида и являющихся общепринятыми терминами.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- входящему в состав оспариваемого товарного знака словесному элементу «ЭККАУНТИНГ» неправомерно предоставлена самостоятельная правовая охрана, поскольку данный элемент не обладает различительной способностью, вошел во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида и является общепринятым термином;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, выражается в том, что оно, являясь юридическим лицом, использует слово «ЭККАУНТИНГ» в составе своего фирменного наименования, осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся услуги оспариваемого товарного знака, а также обладает исключительными правами на товарный знак по свидетельству №370738, в котором словесный элемент «ЭККАУНТИНГ» исключен экспертизой из самостоятельной правовой охраны;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, начиная с 2008 г., путем обращения в Антимонопольную службу и судебные инстанции, пытается обязать лицо, подавшее возражение, прекратить использование этого фирменного наименования и товарного знака по свидетельству №370738, обосновывая это тем, что фирменное наименование ООО «Эккаунтинг Сервис», г. Волгоград, тождественно фирменному

наименованию ООО «ЭККАУНТИНГ-СЕРВИС», Москва и сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №117700;

- словесный элемент «ЭККАУНТИНГ» является единственным охраняемым элементом оспариваемого товарного знака «Аудиторская фирма «ЭККАУНТИНГ СЕРВИС», поэтому в случае, если предоставление правовой охраны данному словесному элементу будет признано недействительным, то товарный знак по свидетельству №117700 в целом не будет обладать различительной способностью.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №117700 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих информационных источников:

- копия свидетельства на товарный знак №370738 на 3 л. [1];
- копия обращения УФАС по Москве №8-438/2651 от 03.04.2009 в Роспатент на 2 л. [2];
- копия ответа Роспатента №12/34-3603/41 от 26.05.2009 на обращение Антимонопольной службы на 2 л. [3];
- копия решения Управления Федеральной Антимонопольной службы по Москве от 15.10.2009 на 5 л. [4];
- копия запроса Волгоградской ТПП в Роспатент №4307 от 13.10.2009 на 2 л. [5];
- копия ответа Роспатента №12/34-9817/41 от 17.11.2009 на обращение Волгоградской ТПП на 1 л. [6];
- копия искового заявления ООО «ЭККАУНТИНГ-СЕРВИС» (Москва) на 3 л. [7];
- копия решения Арбитражного суда Волгоградской области от 13.03.2008 на 5 л. [8];
- постановление арбитражного суда кассационной инстанции от 25.09.2008 на 3 л. [9].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №117700, должным образом ознакомленный с материалами возражения, на дату проведения коллегии представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- из представленных ООО «Эккаунтинг Сервис», г. Волгоград документов не следует, что товарный знак по свидетельству №117700 был зарегистрирован с нарушением положений статьи 6 Закона, действующего на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- заключение по результатам экспертизы принадлежащего лицу, подавшему возражение, товарного знака по свидетельству №370738, согласно которому словесный элемент «ЭККАУНТИНГ» признан неохраняемым, не может быть доказательством того, что на момент принятия решения о регистрации товарного знака по свидетельству №117700 это слово являлось общепринятым термином или вошло во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида;

- согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденным приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившим в силу 10.05.2003, под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара;

- Президиум ВАС РФ в Постановлении №11580/04 от 14.12.2004г. указал, что требование всеобщности предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей и специалистов конкретной области;

- слово «ЭККАУНТИНГ» не было и не является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №117700, поскольку

никто не называет договор об оказании аудиторских услуг или договор об оказании консультационных услуг договором об эккаунтинге;

- слово «ЭККАУНТИНГ» не может рассматриваться как общепринятый символ или термин, поскольку лицо, подавшее возражение, не приводит сведений о том, что данное слово включено в какой-либо общеизвестный словарь;

- ООО «Эккаунтинг Сервис», г. Волгоград, обосновывая свою заинтересованность, указывает на нарушение правообладателем товарного знака по свидетельству №117700 его законных прав и интересов, хотя именно правообладатель - ООО «ЭККАУНТИНГ-СЕРВИС», г. Москва, правомерно защищает свои законные исключительные права на средства индивидуализации, стремясь не допустить исчезновение их различительной способности.

В качестве приложения к материалам отзыва правообладателем приложена распечатка постановления Президиума ВАС РФ от 14.12.2004г. №11580/04 на 3 л.

Кроме того, следует отметить, что на заседании коллегии лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы к возражению от 26.01.2010, а именно:

- статья «Международный опыт организации управленческого учета» («Все для бухгалтера», №11 за 2007) на 1 л. [10];

- статистические данные из Интернета по запросу слова «эккаунтинг» на 23 л. [11];

- информация о юридических лицах, использующих слово «эккаунтинг», на 63 л. [12];

- распечатка страниц из официальных источников с термином «эккаунтинг», а также из Интернета и на 13 л. [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.01.1993) поступления заявки №93000868/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеупомянутый Закон (далее - Закон) и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06.03.1980 и действовавшую с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983, №131 (далее - Инструкция).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из обозначений: не обладающих различительной способностью; вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми терминами.

Согласно пункту 3.1.1.1 Инструкции к обозначением, вошедшим во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного рода, относятся те из них, которые были ранее зарегистрированы как товарные знаки, но воспринимаются потребителем как родовые или видовые наименования товаров из-за утраты различительной способности вследствие независимого друг от друга неоднократного их применения различными лицами для одного и того же товара или для товаров того же вида.

В соответствии с пунктом 3.1.1.2 Инструкции к общепринятым терминам относятся лексические единицы, относящиеся, как правило, к специализированным областям науки и техники.

Согласно пункту 3.1.2 Инструкции к обозначениям, не обладающим различительными признаками, относятся обозначения, состоящие исключительно из простых геометрических фигур, линий, чисел, отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером, общепринятых наименований, простых изображений товаров. В соответствии с пунктом 3.1.2.3. Инструкции к общепринятым

наименованиям, как правило, относятся родовые и видовые наименования товаров и услуг, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров и услуг.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил Палаты по патентным спорам в случае предоставления дополнительных материалов по возражениям против предоставления правовой охраны товарного знака, коллегией проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной.

Представленные лицом, подавшим возражения, на заседании коллегии дополнительные материалы [10], [11], [12], считаются изменяющими упомянутые мотивы, поскольку в них приведены отсутствующие в возражении от 26.01.2010 источники информации, которые не являются общедоступными словарно-справочными изданиями.

Словесный товарный знак по свидетельству №117700 включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «Аудиторская фирма» и «ЭККАУНТИНГ СЕРВИС», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Все слова, кроме слова «ЭККАУНТИНГ», исключены из самостоятельной правовой охраны в оспариваемом товарном знаке.

Проанализировав материалы возражения, Палата по патентным спорам сочла бездоказательным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «ЭККАУНТИНГ» являлся общепринятым термином на дату приоритета товарного знака по свидетельству №117700 для услуг 35, 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Представленные лицом, подавшим возражение, сведения из словарно-справочных изданий [13] относятся к более позднему периоду, чем приоритет рассматриваемого товарного знака. Так, представлены сведения из следующих источников: Современный энциклопедический словарь (коллектив авторов Райзберг Б.А., Лозовская Л.Ш., Стародубцева Е.Б.). - М.: ИНФА-М, 1997, стр.5, 393; Бухгалтерский словарь:

Настольная книга. – М.: Баян, 1994, стр.195; Современный финансово-кредитный словарь/ Под общ. Ред. М.Г. Лапусты, П.С. Никольского. – М.: ИНФА-М, 1999, стр. 515; Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир. 2003. Довод лица, подавшего возражение, изложенный на заседании коллегии о том, что термин «ЭККАУНТИНГ» уже присутствовал в Большом энциклопедическом словаре 1991 года издания, не был подтвержден сведениями из данного источника информации. Сделанные лицом, подавшим возражение, выдержки из Современного энциклопедического словаря 1997 года издания (см. стр. 5 «Введение») о том, что при подготовке этого словаря «были изучены, проработаны и частично использованы наиболее представительные, с точки зрения авторов, источники», в частности, использовался Большой энциклопедический словарь 1991 года, никоим образом не свидетельствуют, что энциклопедия за 1991 год уже включала свой состав такое понятие как «экзаунтинг». Что касается представленных Интернет-словарей, то они не содержат каких-либо исходных сведений об их издании, поэтому не могут являться подтверждением вышеназванных доводов.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «ЭККАУНТИНГ», являющийся предметом самостоятельной правовой охраны в оспариваемом товарном знаке, вошел во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, носит декларативный характер, поскольку никаких документов, позволяющих оценить объем и период использования этого обозначения различными предприятиями до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №117700, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Необходимо отметить, что обозначение становится видовым наименованием товара в том случае, если оно прочно входит в обиход как специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, так и широких кругов потребителей, причем среди двух первых категорий использование обозначения в качестве наименования

товара не носит узко специализированного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимоднозначная связь между товаром (услугой), обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его наименования.

Учитывая, что материалы возражение от 26.01.2010 не содержали каких-либо сведений о том, что обозначение «ЭККАУНТИНГ» использовалось на дату приоритета оспариваемого товарного знака №117700 различными компаниями в качестве наименования определенного вида услуг, нет оснований для вывода о том, что данный словесный элемент не обладает различительной способностью.

Таким образом, материалы возражения от 26.01.2010 не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №117700 не обладает различительной способностью, вошел во всеобщее употребление в качестве услуг определенного вида, а также представляет собой общепринятый термин.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №117700.