

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела поступившее 05.06.2018 возражение ООО Градостроительный форум «Урбан-Байрам», г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584284, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №584284 с приоритетом от 10.06.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.08.2016 на имя Фонда Развития Городских Проектов, г. Уфа (далее — правообладатель) в отношении услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый знак UrbanБайрам представляет собой словесное обозначение «UrbanБайрам», выполненное буквами латинского и русского алфавитов и подчеркнутое отрезком прямой линии.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований подпункта 1 статьи 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 Кодекса и подпункта а) пункта 3 статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак нарушает возникшее ранее исключительное право лица, подавшего возражение, на

фирменное наименование.

Доводы возражения следующие:

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 27.04.2015, следовательно, ему принадлежат исключительные права на фирменное наименование ООО Градостроительный форум «УРБАН-БАЙРАМ» (сокращенный вариант ООО ГФ «УРБАН-БАЙРАМ»), включающее словесный элемент «УРБАН-БАЙРАМ», права на которое возникли ранее даты приоритета заявки №2015717670 (св. № 584284);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с оригинальной частью фирменного наименования в силу фонетического вхождения словесного элемента «UrbanБайрам» (транслитерация «УрбанБайрам») в отличительную часть данного наименования «УРБАН-БАЙРАМ»;

- по состоянию на 27.04.2015 основным видом деятельности является: деятельность в области архитектуры, дополнительными видами - подготовка кадров высшей квалификации; образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

- изложенные виды деятельности (а именно: подготовка кадров высшей квалификации; образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки), в отношении которых у лица, подавшего возражение, имеются исключительные права на фирменное наименование, являются однородными услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, а именно: организация конкурсов учебных; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); обучение практическим навыкам; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; издание книг;

- история создания форума UrbanБайрам началась в 2013 году, еще до переименования общества (лица, подавшего возражение). Организация форума

осуществлялась на общественных началах, посредством группы молодых специалистов, которые получили поддержку и одобрение своего общественного проекта в Главном управлении Архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Уфа республики Башкортостан. Сарапулова Ольга выступала в качестве лидера инициативной группы организаторов форума. Волонтеры самостоятельно искали финансирование, спонсоров, заинтересованные организации, специалистов - осуществляли всю организацию форума UrbanБайрам, получившего признание, одобрение и высокую оценку в профессиональном сообществе. Сарапуловой Ольгой было получено множество благодарностей за каждый проведенный форум UrbanБайрам, некоторые из которых приложены к настоящему возражению, среди них имеется благодарственное письмо правообладателя оспариваемого знака;

- приведенные факты являются основанием для принятия Роспатентом решения о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 584284 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ ввиду ее несоответствия пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584284 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация товарного знака по свидетельству № 584284 - 1 л. [1];
- выписка из ЕГРЮЛ лица, подавшего возражение - 9 л. [2];
- копии благодарственных писем - 6 л. [3];
- копии публикаций в открытой печати - 7 л. [4];
- копия презентации форума UrbanБайрам 2013 и 2014 годы - 4 л. [5].

На заседании коллегии дополнительно были представлены: публикации в журнале на 4л. [6]; копия агентского договора от 09.10.2015 с приложениями и актами сдачи-приемки [7]; копия рекомендательного письма от 06.07.2018[8].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.06.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в

Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом 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 UrbanБайрам представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и подчеркнутое отрезком прямой.

Знак зарегистрирован для следующих услуг: 35 класса МКТУ - публикация рекламных текстов; продвижение товаров для третьих лиц; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок; прогнозирование экономическое; реклама телевизионная; 36 класса МКТУ – инвестирование; 41 класса МКТУ - организация конкурсов учебных или развлекательных; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); обучение практическим навыкам; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; издание книг.

Согласно возражению товарный знак по свидетельству №584284 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Из представленной в возражении выписки ЕГРЮЛ [2] следует, что ООО Градостроительный форум «Урбан-Байрам» было зарегистрировано в качестве юридического лица 27.04.2015. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (10.06.2015) приоритета оспариваемого знака.

В результате анализа сходства оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, установлено, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое тождество товарного знака по свидетельству №584284 и части «Урбан-Байрам» фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Что касается деятельности лица, подавшего возражение, под фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого знака, то материалы возражения не содержат фактических данных, подтверждающих, что лицом, подавшим возражение, осуществлялась какая-либо деятельность, однородная услугам 35, 36 и 41 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, в том числе услугам 41 класса МКТУ

«организация конкурсов учебных; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); обучение практическим навыкам; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; издание книг».

В частности, лицом, подавшим возражение, в подтверждение деятельности по организации градостроительного форума представлены копии благодарственных писем [3], публикаций [4, 6], презентации форума в 2013-2014 годах в сети Интернет [5], агентского договора на оказание услуг по проведению круглых столов [7] и рекомендательного письма Ольге Сарапуловой [8]. При этом следует отметить, что материалы [3-6] относятся к периоду до регистрации ООО ГФ «Урбан-Байрам» в качестве юридического лица и не могут свидетельствовать о деятельности под фирменным наименованием, агентский договор [7] выходит за дату приоритета оспариваемого знака и относится к деятельности правообладателя, а не лица, подавшего возражение, рекомендательное письмо [8]

Также коллегия отмечает, что однородность ряда видов деятельности, указанных в выписке из ЕГРЮЛ [2], части услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, не подтверждает факта оказания этих услуг при осуществлении деятельности под фирменным наименованием, поскольку указание сведений о видах экономической деятельности в ЕГРЮЛ является обязательным при учреждении и государственной регистрации юридического лица и само по себе не может свидетельствовать о том, что указанная деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение.

Отсутствие доказанной деятельности под фирменным наименованием ООО ГФ «Урбан-Байрам» до даты приоритета оспариваемого товарного знака даже при наличии его сходства с частью указанного фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного

знака по свидетельству №584284, не может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке товаров и услуг. Следовательно, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает, что возражение не содержит обоснования способности товарного знака UrbanБайрам вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Поскольку указанный знак не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, вероятность введения потребителя в заблуждение может возникнуть лишь через ассоциации, связанные с иным лицом, а не правообладателем оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, материалы возражения не содержат каких-либо достоверных сведений, позволяющих прийти к данному выводу.

Таким образом, нет оснований для признания оспариваемого знака не удовлетворяющим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода о нарушении требований статьи 10 Кодекса и подпункта (а) пункта 3 статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, касающихся злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, то, во-первых, признание действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции Роспатента, а во-вторых, в возражении отсутствует какое-либо обоснование нарушений требований вышеуказанных норм законодательства.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.06.20168,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№584284.**