


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.08.2017, поданное ООО «КРАС-Недвижимость Астрахани», г.Астрахань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №478899, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный знак обслуживания «» по заявке №2011710989 с приоритетом от 08.04.2011 зарегистрирован 22.01.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №478899 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Консалтинг АБВ», г.Астрахань (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.08.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку обслуживания ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно учредительным документам фирменное наименование ООО «КредитАвтоСтрахование» (сокращенное наименование ООО «КРАС») было создано 06.04.2006, то есть до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания;
- в дальнейшем в Устав ООО «КРАС» были внесены изменения о переименовании последнего в ООО «КРАС-Недвижимость Астрахани»;

- словесное обозначение «КРАС», как отдельно, так и в сочетании с другими словесными (КРедитАвтоСтрахование, КРАС Кредитный союз Астрахани, КРАС Недвижимости, КРАС Недвижимость Астрахани) и изобразительными обозначениями (изображением двух человеческих фигур с портфельчиками в руках и пожимающих друг другу руки) активно использовалось лицом, подавшим возражение, в сфере недвижимости, на рынке брокерских услуг, посреднических услуг по кредитованию купли-продажи автотранспорта, в сфере ипотечного кредитования жилого недвижимого имущества, оценке автотранспорта и недвижимого имущества;

- таким образом, оспариваемый знак обслуживания полностью совпадает с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания;

- кроме того, дизайн-макет логотипа, тождественный оспариваемому знаку обслуживания был разработан согласно договору об оказании услуг от 22.02.2008 Сухаревым И.Ф. по поручению ООО «КРАС»;

- таким образом, авторские права на логотип компании с момента подписания вышеуказанного договора принадлежат исключительно ООО «КРАС»;

- правообладатель обратился в Астраханский УФАС России о незаконном использовании оспариваемого знака обслуживания лицом, подавшим возражение;

- лицом, подавшим возражение, представлены многочисленные документы (договоры, в том числе, с рекламными агентствами, с риэлторскими фирмами и так далее, акты сдачи приемки работ, соглашения о сотрудничестве с банками, благодарственные письма и др.), свидетельствующие об осуществлении им различных услуг в сфере недвижимости, в области консультационных и посреднических услуг в том числе, в области ипотечного жилищного кредитования, оказания финансовых консультаций, помощь в оформлении автокредитов и так далее;

- лицо, подавшее возражение, на своем сайте www.kras-estate.ru размещало рекламно-информационные материалы об объектах недвижимого имущества,

оказываемых услугах под логотипом, полностью совпадающим с оспариваемым знаком обслуживания;

- вышеуказанные услуги, осуществляемые лицом, подавшим возражение, являются однородными услугам 35, 36 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- действия правообладателя оспариваемого знака обслуживания являются актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №478899 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «КРАС-Недвижимость Астрахани» (1);

- копии Уставов ООО «КРАС», ООО «КРАС-Недвижимость Астрахани» (2);

- копия Решения учредителя № 1 от 04.04.2006г. о создании ООО «КРАС» (3);

- копии Свидетельств ОГРН ООО «КРАС», ООО «КРАС-Недвижимость Астрахани» (4);

- копии решений учредителя ООО «КРАС», ООО «КРАС-Недвижимость Астрахани» (5);

- копия изменений к Уставу ООО «КРАС-Недвижимость Астрахани» (6);

- копия договора аренды нежилого помещения № 10.03 от 10.03.2009г. между ООО «КРАС» и ИП Прокофьевым А. В. (аренда офиса по ул. Н. Островского, 148 «ж» г. Астрахани) (7);

- копия Справки ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) с сопроводительным письмом ФИПС от 29.03.2017 (8);

- копия запроса Астраханского УФАС России в ФГБУ «ФИПС» от 20.02.2017 (9);

- копия определения Астраханского УФАС России о возбуждении дела об административном правонарушении № 47-АД (Р)-05-08 от 15.12.2008г. в отношении ООО «КРАС», копия постановления заместителя прокурора Трусовского района г. Астрахани от 13.11.2008г., копия протокола № 47-АД(Р)-05-08 об

административном правонарушении от 05.03.2009г., копия постановлением о прекращении производства по делу об административном правонарушении № 47-АД(Р)-05-08 от 18.03.2009г., копия письма ООО «КРАС» в адрес Астраханского УФАС России от 18.03.2009г, копия письма Управления ФАС РФ по АО от 26.02.2009г. за № 05/583 (10);

- копия договора об оказании услуг между ООО «КРАС» и Сухаревым И. Ф. от 22.02.2008 и акт приема-передачи, копия нотариально удостоверенных показаний Сухарева И. Ф., зарегистрировано в реестре за № 1-2958 от 27.07.2017 (11);

- копии договоров, заключенных лицом, подавшим возражение, с редакциями газет «Все для Вас», газетой «РИМ», «Все для Вас Нижняя Волга» и платежные поручения к ним, квитанции, выдержки из газет (12);

- копия ответа Редакции газеты «Все для Вас. Нижняя волга» и «Рек-Тайм» от 27.06.2017г. за № 24 с заверенными рекламными модулями ООО «КРАС» (13);

- копия счета на оплату за участие в семинаре № 136 от 06.12.2007г. (14); (не описывать)

- копия платежное поручение № 172 от 10.12.2007г. (15); (не описывать)

- копия договора о неразглашении информации № К-07/11-134 от 29.11.2007г. с ООО «Независимое Бюро ипотечного кредитования» (16);

- копия договора с ООО «Независимое Бюро ипотечного кредитования» № С-07/12-63 от 28.12.2007г.-2 экз., акт сдачи-приемки работ (17);

- копия Агентского договора с ООО «Независимое Бюро ипотечного кредитования» за № АД-08/02-02 от 15.02.2008г. (18);

- копия соглашений с Банком ВТБ 24 (ЗАО), ОАО АГРОИНКОМБАНК, ОАО «БАНК МОСКВЫ», АКБ «Росбанк» (ОАО), ЧП Агентство недвижимости «Очаг», ООО «Вик-СМ», ООО «Консалтинговая компания «RED System», ИП Саркисян И.К. (19);

- копия договоров с Халитовым Р. Р. № 05/11 от 09.11.2008г. и приходный ордер к нему, Красильниковым С. А. № 06/11 от 15.11.2008г. и приходный ордер к нему, Воробьевой И. О. № 05/11 от 15.11.2008г. и приходный ордер к нему (20);

- копия договора № 18-П от 30.06.2009г., заключенный ООО «КРАС» с ООО «Альтаир» и копии платежных поручений к нему (21);

- копия договора № 989-р от 09.10.2009г. с ООО «Алькасар Волга» в лице филиала в г. Астрахани и копии платежных поручений к нему (22);

- копия договора № 042/ША от 05.03.2009г. с ООО «СИТИ», копия платежного поручения (23);

- копия договора об оказании рекламных услуг № 282 от 07.10.2010г. с ООО РА «МАРК», копия счета на оплату, платежное поручение (24);

- копия договора № 08ЛТА171 от 22.12.2010г. между ООО «КРАС» и ООО «ТиСС-Инфо», бланк заказа, счет, акт, платежные поручения (25);

- копия договоров возмездного оказания услуг от 01.12.2009г., 19.11.2008г., от 16.03.2009г., дополнительное соглашение к договору от 16.03.2009, копия платежных поручений, счета, акты, копия Гарантийного письма (26);

- копия договора об оказании услуг № 02/12 от 10.12.2011 г., копия акта сдачи-приемки, копия платежного поручения (27);

- копия сертификатов, благодарности, копия отзыва о работе ООО «КРАС» от компании ООО «ПепсиКо Холдинг», копия благодарственных писем, письма (28).

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы к ранее поданному возражению, которые не могут быть основой для принятия решения при рассмотрении возражения, ввиду их несоответствия требованиям абзацев 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС. Лицо, подавшее возражение, вправе подать новое возражение с учетом данных материалов.

Правообладатель оспариваемого знака обслуживания в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, являются надуманными и необоснованными;

- фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является не ООО «КРАС», а ООО «Кредит АвтоСтрахование», именно оно в дальнейшем было переименовано в ООО «КРАС-Недвижимость Астрахани»;

- ООО «КРАС» является сокращенным наименованием указанного выше общества, при этом, очевидным является только факт тождества части фирменного наименования «КРАС» и элемента «КРАС» оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность, поскольку материалы возражения не содержат фактических данных и доказательств, свидетельствующих о том, что до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания ООО «КредитАвтоСтрахование» под сокращенным наименованием ООО «КРАС» оказывало услуги 35, 36 классов МКТУ, однородных услугам рассматриваемого знака;

- учитывая, что обозначение «КРАС» используется разными лицами в качестве товарного знака и фирменного наименования, исключительное право на него как на товарный знак должно принадлежать лицу, первому подавшему заявку на регистрацию товарного знака;

- в договоре об оказании услуг от 22.02.2008 не указано как должен выглядеть логотип заказчика, не приложен акт-сдачи услуг, а в документах (10) указано, что «на логотипе были изображены два человечка с чемоданчиками на красном фоне»;

- таким образом, указанное не доказывает, что Сухарев И.Ф. разработал логотип для ООО «КредитАвтоСтрахование» сходный до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству №478899;

- вышеизложенное, подтверждает, что обвинения лица, подавшего возражение, в плагиате являются голословными, незаконными, подрывающими деловую репутацию правообладателя знака обслуживания;

- представленные лицом, подавшим возражение, рекламные материалы носят локальный характер, а деятельность правообладателя к началу 2008 года была широко известна в сфере недвижимости определенному кругу потребителей;

- правообладатель более 15 лет оказывает услуги в сфере недвижимости и ведет активную деятельность под двумя обозначениями «Консалтинг АБВ», «КРАС»;

- на корпоративном сайте ООО «Консалтинг АБВ» обозначение «КРАС» было размещено в 2010 году, что подтверждается копией страницы с сайта от 15.09.2010;

- за счет длительного существования и широкого круга потребителей (юридические и физические лица) ООО «Консалтинг АБВ» стало известно и узнаваемо в г. Астрахани и Астраханской области, входило в рейтинг ведущих консалтинговых компаний, работающих в Южном федеральном округе и так далее.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству №478899.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия свидетельства на знак обслуживания по свидетельству №478899 (29);

- копия Устава ООО «Консалтинг АБВ», копия решения № 04 от 25.01.2008 г. (30);

- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Консалтинг АБВ» (31);

- копия страницы сайта ООО «Консалтинг АБВ» по состоянию на 15.09.2010г. (32);

- копия страниц официального сайта ФНС России в сети интернет, содержащая сведения о юридических лицах с наименованием «Крас» (33);

- копия страниц официального сайта Управления ФНС по АО в сети интернет, содержащая сведения о юридических лицах с наименованием «Крас» в Астраханской области (34);

- копии сертификатов Аналитического центра «Эксперт ЮГ» за 2008 г., 2010г., 2011 г., 2012 г.) (35);

- копии сертификатов ООО «Юниправэкс» за 2003 г., 2004 г., 2005 г. (36);

- копии Договоров на оказание услуг при продаже/сдаче в аренду объектов недвижимости (37).

От лица, подавшего возражение, поступил ответ на отзыв правообладателя, в котором указывалось следующее:

- ООО «Консалтинг АБВ» не использовало оспариваемый знак обслуживания, а представленные материалы (35, 36) являются фальсифицированными и не могут быть рассмотрены в качестве доказательств;

- лицом, подавшим возражение, представлены архивные копии интернет-страниц сайта, свидетельствующие о том, что на протяжении трех лет до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания оно использовало слово «КРАС» в сочетании с изобразительным элементом в виде двух человечков с портфельчиками в руках, пожимающих друг другу руки;

- представлены также архивные копии интернет-страниц сайта правообладателя подтверждающие, что ООО «Консалтинг АБВ» никогда не использовало оспариваемый знак в своей деятельности;

- материалы (37) относятся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемого знака, отсутствуют документы, способные подтвердить осуществление реальной деятельности в рамках этих договоров.

Лицом, подавшим возражение, были представлены архивные копии интернет-страниц, письмо ФАС от 28.08.2015 №АК/45828/15 «О рекламе в сети Интернет», Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2014 по делу №СИП-633/2014, сведения с сайта <http://internet.garant.ru/> (38).

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

С учетом даты (08.04.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №478899 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с положениями пункта 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование, включающее обозначение «КРАС», а также осуществляет деятельность по оказанию услуг в области недвижимости под комбинированным обозначением, содержащим словесный элемент «КРАС» и изображение двух человечков с портфельчиками в

руках, пожимающих друг другу руки. Кроме того, между правообладателем оспариваемого знака обслуживания и лицом, подавшим возражение, существует спор о прекращении незаконного использования обозначения, которое является сходным до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству №478899 (8-10).

Учитывая вышеизложенное, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче, согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый знак обслуживания «» по свидетельству №478899 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника красного цвета, на котором расположено изображение двух человеческих фигур с портфелями, пожимающими друг другу руки. Справа от изображения расположен словесный элемент «КРАС», выполненный белым цветом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Оспариваемый знак обслуживания является комбинированным и включает в свой состав доминирующий словесный элемент «КРАС», на котором акцентируется внимание потребителя в первую очередь. Доминирующий словесный элемент «КРАС» тождественен отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Как следует из материалов возражения (1-6) право на фирменное наименование возникло у ООО «КредитАвтоСтрахование» (сокращенное наименование: ООО «КРАС»), с даты его регистрации в ЕГРЮЛ, а именно 06.04.2006 г., а значит, до даты приоритета (08.04.2011) оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №478899.

В 2013 году, то есть после даты приоритета оспариваемого знака обслуживания ООО «КРАС» было переименовано в ООО «КРАС-Недвижимость Астрахани».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «КРАС» оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования ООО «КРАС» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета знака обслуживания по свидетельству №478899, что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых средств индивидуализации.

При этом все представленные документы свидетельствуют о том, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с услугами в сфере недвижимости (аренда, наем, купля-продажа и т.д.).

Представленные лицом, подавшим возражение, договоры (18-20), заключенные с различными организациями, подтверждают выполнение фирменным наименованием индивидуализирующей функции организации по осуществлению комплекса мероприятий по реализации программы ипотечного жилищного кредитования для приобретения жилой недвижимости.

Лицом, подавшим возражение, согласно договорам (26) оказывались информационно-консультационные услуги в области недвижимости, в том числе, по реализации квартир заказчика, услуги по привлечению дольщиков.

Представлены документы (12, 13, 17, 22, 24, 25) свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания размещало рекламные и/или информационные материалы об объектах недвижимости и посреднических услугах в сфере недвижимости в изданиях «Все для Вас», «Рек-Тайм», «Все для Вас Нижняя Волга», журнале «The Chief-Astrakhan» (Шеф-Астрахань), на интернет портале WWW.KRAS-NBIK.RU. Реклама осуществлялась также посредством аудиоролика в эфире «Авто радио», «Русского Радио-Астрахань», на телеканале «СТС», «ТФ-Центр».

Следует отметить, что на представленных страницах рекламно-информационного еженедельника «Все для Вас» за 2008 г., 2009 г., 2010 г. объявления, размещенные лицом, подавшим возражение, содержат наряду со сведениями, относящимися к услугам в области недвижимого имущества, указание на комбинированное обозначение в виде изображения двух человеческих фигур с портфелями, пожимающими друг другу руки и словесного элемента «КРАС», а

также указание на само фирменное наименование ООО «КРАС», и сайт WWW.KRAS-NBIK.RU.

В качестве подтверждения активной деятельности лица, подавшего возражение, на российском рынке в области недвижимости были представлены сертификаты, отзывы о работе, благодарственные письма партнеров (28).

Таким образом, исследовав и оценив представленные доказательства в совокупности, коллегия пришла к выводу, что задолго до даты подачи заявки на знак обслуживания по свидетельству №478899 лицо, подавшее возражение, оказывало на российском рынке различные услуги в области недвижимого имущества.

Следовательно, услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; управление жилым фондом; управление недвижимостью», указанные в перечне оспариваемого знака, являются однородными деятельности, лица, подавшего возражение, осуществляемой под сходным до степени смешения обозначением и фирменным наименованием.

Остальные указанные в оспариваемой регистрации №478899 услуги 36 класса МКТУ (финансовые услуги, страхование), а также услуги 35 класса МКТУ (офисные услуги, административная деятельность, информационные услуги) представляются собой иные услуги, не относящиеся к услугам, оказываемым в области недвижимого имущества, в связи с чем не являются однородными.

Коллегия отмечает, что договор (27) не может быть принят во внимание, поскольку был заключен позже даты приоритета оспариваемого знака обслуживания.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №478899 в отношении части вышеуказанных услуг 36 класса МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией убедительными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2017, признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №478899 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; управление жилым фондом; управление недвижимостью».