

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 17.12.2018, поданное ООО Охранное агентство «АРГУС», г. Киров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 256471, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «»
по заявке № 2001737371, поданной 30.11.2001, зарегистрирован 03.10.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 256471 на имя ООО «Частное агентство по охране «Аргус», г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 17.12.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 256471 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации № 3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие Постановлением Верховного суда Российской Федерации №3521-І от 23.09.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что охраняемые элементы «АРГУС ARGUS» товарного знака по свидетельству №256471 являются тождественными отличительной части фирменного наименования ООО Охранное агентство «АРГУС», право на которое возникло у данного лица в 1991 году. При этом, лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно вело охранную деятельность.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256471 недействительным в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Частное агентство по охране «Аргус», ООО Охранное агентство «АРГУС»;
2. Копия решения Исполнительного комитета Первомайского районного Совета народных депутатов от 21.02.1991г.;
3. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО Охранное агентство «АРГУС» от 23.05.1995г.;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО Охранное агентство «АРГУС» от 01.07.2002г.;
5. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Частное агентство по охране «Аргус»;
6. Копия лицензии на осуществление частной охранной деятельности от 30.12.2002;

7. Копии договоров (20 экз.) на оказание услуг лицом, продавшим возражение;
8. Распечатка заявки №2018754023;
9. Копии публикаций в СМИ об ООО Охранное агентство «АРГУС»;
10. Копии грамот сотрудникам ООО Охранное агентство «АРГУС»;
11. Копии благодарностей;
12. Копия лицензии на создание частного охранного предприятия от 11.03.1993г.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии и приложением материалов возражения. Согласно данным почтовой службы указанное уведомление было получено адресатом 24.01.2019. Однако, правообладатель товарного знака по свидетельству №256471 на заседании коллегии, состоявшемся 18.03.2019, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (30.11.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон, Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 29.11.1995, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента N 212 от 19.12.1997, зарегистрированным в Минюсте РФ

08.12.1995 за № 989 (далее — Правила).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона и подпункту (1) пункта 2.5 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение щита, на фоне которого помещено стилизованное изображение собаки с мечом. В верхней части щита расположен словесный элемент «АРГУС», вдоль боковых кромок щита помещены словесные элементы «ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ» и изображение листьев. Под стилизованным изображением собаки помещен

словесный элемент «ARGUS». Словесные элементы «ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ» являются неохраняемыми элементами знака. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование должно быть известно на территории Российской Федерации;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Анализ представленных материалов показал следующее. Фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является ООО Охранное агентство «АРГУС», право на которое, согласно материалам (1-2), возникло в 1991 году, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №256471.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Вместе с тем, при сравнении средств индивидуализации коллегия учитывала, что фирменное наименование представляет собой словесное обозначение, в связи с чем его сравнение проводилось только с охраняемым словесным элементом оспариваемого товарного знака - «АРГУС», который является тождественным отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражения, - ООО Охранное агентство «АРГУС».

Анализ материалов, представленных в обоснование фактической деятельности лица, подавшего возражение, показал следующее. В соответствии с документом (2) лицо, подавшее возражение, было образовано в качестве частного детективного агентства. При этом, в 1993 году ООО Охранное агентство «АРГУС» получило лицензию на осуществление охранной деятельности (11), которая впоследствии

продлевалась (6). Согласно договору №250 от 21.11.1995 (7) ООО Охранное агентство «АРГУС» принимает на себя охрану общественного порядка в помещении Театра драмы. Согласно договору №102 от 03.01.2001 лицо, подавшее возражение, принимает под охрану объекты заказчика (ДОО «Кировская МК-24»). Договор №402 от 03.01.1997 свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, принимает на себя обязательства по консультированию по вопросам правомерной защиты от противоправных действий, охране общественного порядка в офисе фирмы ООО ФК «Медитек» силами «тревожной» группы агентства, а также по сопровождению груза заказчика по территории Российской Федерации. В соответствии с договором №101 от 01.03.2001 лицо, подавшее возражение, обязуется оказывать услуги по консультированию по вопросам правомерной защиты от противоправных действий, охране общественного порядка средней школе №54 силами «тревожной» группы агентства, по организации общественного порядка в упомянутой школе. Указанные выше договоры подписаны двумя сторонами и скреплены печатями. Необходимо отметить также, что в распоряжение коллегии представлены и иные договоры на оказание услуг ООО Охранное агентство «АРГУС» (20).

Кроме того, в материалах дела содержатся публикации в средствах массовой информации, касающиеся деятельности лица, подавшего возражение. Так, например, в газетах «АВТО экспресс» от 20.11.1996, от 11.12.1996 содержатся объявления, согласно которым ООО Охранное агентство «АРГУС» оказывает услуги охраны объектов, охраны имущества, охраны частных лиц, сопровождения грузов, юридического обслуживания, выявления ненадежных партнеров.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют об активной деятельности лица, подавшего возражение, по оказанию услуг, соотносящихся с услугами 42 класса МКТУ «охранные услуги; услуги ночной охраны; эскорт услуги» оспариваемого товарного знака.

В отношении иных услуг, содержащихся в перечне товарного знака по свидетельству №256471, в отношении которых рассматривается возражение, необходимо отметить следующее.

Действие пункта 2 статьи 7 Закона распространяется на услуги, которые являются однородными по отношению к услугам, осуществляемым лицом, подавшим возражение, с использованием фирменного наименования, являющегося сходным или тождественным с оспариваемым товарным знаком.

В связи с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность, осуществляемая ООО «Охранное агентство «АРГУС», является однородной по отношению к услугам 42 класса МКТУ «детективные агентства; исследования в области права; сопровождение в общественных местах [услуги компаньонов]; услуги телохранителей; эскорт услуги». Однородность данных услуг обусловлена тем, что они могут быть оказаны одним лицом. Так, распространена практика, когда одно лицо может оказывать охранные, детективные услуги, услуги телохранителей, а также услуги по сопровождению в общественных местах (см. например, <http://www.privetsochi.ru/market/view-1251>, <http://akmgroup.ru/7-uslugi-predostavlyaemye-chastnym-oxrannym-predpriyatiem.html>, <http://www.forsad.ru/detective/>, <https://www.chop-druzhina.ru/private-security.html>, <https://sheriff.ru/uslugi/lichnaya-oxrana/> и др.). Коллегия усматривает, что указанные услуги являются взаимодополняемыми, а также могут быть оказаны в отношении одинакового круга потребителей.

Кроме того, как указывалось выше, лицо, подавшее возражение, предоставляет услуги по юридическому обслуживанию, которые признаются однородными услугам 42 класса МКТУ «исследования в области права» оспариваемого товарного знака. Указанные услуги признаются однородными в силу того, что относятся к одному роду услуг – юридические услуги, которые могут быть отнесены потребителем к единому источнику происхождения

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона ввиду наличия у лица, подавшего возражение, ранних прав на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, при этом деятельность, которая ведется указанным лицом, соотносится с услугами 42 класса МКТУ «детективные агентства; исследования в

области права; охранные услуги; сопровождение в общественных местах [услуги компаньонов]; услуги ночной охраны; услуги телохранителей; эскорт услуги» оспариваемого товарного знака.

Одновременно, указанное свидетельствует и о наличии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №256471 ввиду того, что ООО «Охранное агентство «АРГУС» осуществляло до даты приоритета и продолжает осуществлять в настоящий момент деятельность, однородную услугам 42 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №256471.

Вместе с тем, что касается услуг 42 класса МКТУ «контроль качества» оспариваемого товарного знака, то они относятся к услугам по техническим испытаниям и контролю. В распоряжение коллегии не было представлено документов, свидетельствующих об осуществлении лицом, подавшим возражение, указанного вида деятельности либо услуг, которые могут быть признаны однородными с упомянутыми услугами.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256471 недействительным частично.