

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 08.04.2014, поданное Региональной общественной организацией развития жилищных инициатив «Общественный союз «Социальный прогресс» Республики Марий Эл (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 482086, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 23.08.2011 по заявке № 2011727474 произведена 06.03.2013 за № 482086 на имя Кредитного потребительского кооператива граждан «Социальный прогресс», г. Йошкар-Ола (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой расположенный в центре знака квадрат, внутри которого расположено стилизованное изображение букв «СП» и латинской буквы «R», заканчивающейся прямой линией, подчеркивающей эти буквы. Справа и слева от квадрата расположено по пять отрезков параллельных прямых, под квадратом расположено словосочетание «Социальный прогресс», выполненное стандартным шрифтом и являющееся частью фирменного наименования. Обозначение выполнено в голубом и желтом цветовом сочетании.

В возражении от 08.04.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2014, выражено

мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 482086 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве некоммерческой организации 21.12.1994;

- согласно п.1.5 Устава Региональной общественной организации развития жилищных инициатив «Общественный союз «Социальный прогресс» Республики Марий Эл (далее – Союз) указанная организация является юридическим лицом с 13.08.1999, имеет самостоятельный баланс, на праве собственности обособленное имущество, счета в банках, печать с полным наименованием на русском языке, логотип, эмблему, флаг, вымпелы и другие символы;

- на основании пункта 3.2 Устава Союз вправе осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, что соотносится с частью услуг 35, 36 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- с 12.01.1995 лицо, подавшее возражение, использует в качестве коммерческого обозначения эмблему, представляющую собой стилизованное изображение букв «СПР», с которой оспариваемый товарный знак имеет сходство до степени смешения;

- факт непрерывного использования указанного коммерческого обозначения подтверждается его использованием в приказах и письмах Союза на печати организации, а также в рекламе в различных газетах и на сайте <http://www.socprog12.ru>;

- неоднократные публикации коммерческого обозначения в газетах Республики Марий Эл и в сети Интернет свидетельствуют о его известности в пределах определенной территории, а именно Республики Марий Эл.

В возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 482086 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации товарных знаков по свидетельствам №№482086 и 482664 [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) [2];
- копии страниц Устава (2012, 1999, 1996, 1994 гг.) лица, подавшего возражение [3];
- копия страницы сайта Федеральной налоговой службы [4];
- копия страниц газеты «Марийская правда» от 04.07.1995 [5];
- копия страниц газеты «Марийская правда» от 29.11.1995 [6];
- копия страниц газеты «Новая молодежная газета» от 03.08.2000 [7];
- копия страниц в газете «ВНД» №39 от 07.10.2006 [8];
- копия страниц в газете «ВНД» №09 от 14.03.2009 [9];
- копия страниц в газете «Из рук в руки» №55 от 19.07.2010 [10];
- копии страниц в газетах «Ваш новый день» №47 от 03.12.2011, №11 от 24.03.2012, №41 от 19.10.2013 и №6 от 15.02.2014 [11];
- копии приказов, писем и постановления Союза [12];
- копия свидетельства о государственной регистрации от 23.01.2013 [13];
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.11.2002 [14];
- копия Целевой программы [15];
- копия Целевой жилищной программы [16];
- копия свидетельства о регистрации Устава общественного объединения от 03.06.96 №141 [17];
- копия Положения об отделении МОО «Общественный союз «Социальный прогресс» от 03.07.99 [18];
- копия штатно-должностного расписания на 2001 год от 30.12.2000 [19]
- копия отчетности от 11.03.2013 [20]
- копия претензии от 02.04.2013 [21].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, в заседании коллегии участвовал, отзыва на возражение не представил, однако, в

своем выступлении выразил несогласие с доводами возражения в связи с их недоказанностью и просьбу об отказе в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (23.08.2011) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 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 наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не

противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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 представляет собой комбинацию словесного элемента «Социальный прогресс», выполненного стандартным шрифтом, и расположенного над ним изобразительного элемента в виде квадрата, внутри которого размещена монограмма из букв «С», «П» и «R». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в желтом и голубом цветовом сочетании в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 482086 оспаривается в связи с использованием лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым знаком, до даты его приоритета.

Проанализировав доводы возражения и представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: наличия достаточных различительных признаков обозначения и его известности на определенной территории при применении правообладателем.

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Как указано в возражении, лицо, подавшее возражение, в качестве коммерческого обозначения использует эмблему, представляющую собой стилизованное изображение букв «С», «П» и «R» в виде монограммы. Сходство указанного обозначения с оспариваемым товарным знаком обусловлено тем, что оно тождественно изображению монограммы из букв «С», «П» и «R», входящей в состав оспариваемого знака.

Вместе с тем, следует отметить, что материалы возражения не содержат каких-либо сведений об известности указанного коммерческого обозначения, применяемого лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого знака. Кроме того, они не позволяют сделать вывод об использовании данного обозначения для индивидуализации конкретного предприятия, осуществляющего деятельность, однородную услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как документов, отражающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, в возражении не представлено.

В частности, представленные приказы, письма, штатное расписание, уставные и регистрационные материалы [2, 3, 12, 13, 14, 17, 18, 19], в которых обозначение в виде монограммы из букв «С», «П» и «R» используется только на печати организации, являются внутренними документами организации (лица, подавшего возражение) и не могут служить доказательством известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории. Кроме того, указанные документы не доказывают использование коммерческого обозначения при осуществлении деятельности, однородной услугам 35, 36 классов МКТУ, указанным в оспариваемой регистрации.

Целевая программа организации помощи членам Союза и целевая жилищная программа [15-16] не содержат сведений о реализации этих программ лицом, подавшим возражение, в рамках коммерческой деятельности, однородной услугам 35, 36 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Представленные рекламные материалы [11] имеют дату, более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, и не принимаются коллегией во внимание. В отношении рекламы в газетах [5-10] следует отметить, что, во-первых, наличие единичной рекламы в шести газетах (две газеты за 1995 и по одной газете за 2000, 2006, 2009 и 2010 гг.) является недостаточным для установления факта известности коммерческого обозначения лица, подавшего возражения, во-вторых, указанные рекламные материалы не доказывают непрерывного использования им коммерческого обозначения в период с 23.08.2010 по 22.08.2011, что не удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 1540 Кодекса, согласно которому исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Довод возражения о том, что о факте непрерывного использования коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, свидетельствуют реклама этого обозначения в сети Интернет на сайте <http://www.socprog12.ru>, не подтвержден материалами возражения. Кроме того, следует отметить, что коллегия не располагает сведениями о дате размещения на нем рекламы коммерческого обозначения лица, подавшего возражение.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют признать наличие у него исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета оспариваемого знака.

Принимая во внимание все изложенные факты, коллегия не имеет оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 482086.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.04.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 482086.