


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 27.11.2019 возражение Алтайской краевой общественной организации «Центр высшего водительского мастерства», г. Барнаул (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 711111, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 711111 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2019 по заявке № 2018708028 с приоритетом от 01.03.2018 в отношении услуг 41 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИП», г. Барнаул (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 711111 было зарегистрировано комбинированное обозначение , в состав которого входят, в частности, словесный элемент «Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства» и его аббревиатура «БЦВВМ», выполненные буквами русского алфавита. Данные элементы, согласно регистрации этого товарного знака, были включены в него как неохраняемые элементы.

В поступившем 27.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к

тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием и коммерческим обозначением, использовавшимся лицом, подавшим возражение, в период ранее даты приоритета данного товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: учредительные документы лица, подавшего возражение, и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [1]; лицензия на право ведения образовательной деятельности [2]; фотографии автомобилей [3]; договоры аренды автомобилей [4]; договор и задание на изготовление рекламной продукции [5]; фотографии входных дверей в офисные помещения [6]; договор субаренды нежилого помещения [7]; реклама услуг лица, подавшего возражение [8]; договоры на оказание образовательных услуг и образовательные программы [9].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденциями, поступившими 07.04.2020, 10.04.2020 и 15.05.2020, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, не является коммерческой организацией, в силу чего оно не обладает фирменным наименованием, а отсутствие в материалах возражения доказательств наличия у него какого-либо определенного имущественного комплекса никак не позволяет прийти к выводу о существовании конкретного предприятия, которое индивидуализировалось бы соответствующим коммерческим обозначением, обязательно известным в пределах определенной территории.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены распечатки страниц из сети Интернет со сведениями об использовании им оспариваемого товарного знака [10].

Корреспонденцией, поступившей 21.04.2020, лицом, подавшим возражение, были также представлены дополнительные материалы, а именно: копия договора аренды земельного участка [11] и фотографии [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.03.2018) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс.


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 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Кодекса юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 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, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 711111 с приоритетом от 01.03.2018 представляет собой комбинированное обозначение  . Словесный элемент «Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства» и его аббревиатура «БЦВВМ», выполненные буквами русского алфавита, включены в этот товарный знак как неохраняемые элементы. Данный товарный знак охраняется в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые относятся к сфере образования и обучения практическим навыкам.

Наименование лица, подавшего возражение, действительно содержит в себе словосочетание «Центр высшего водительского мастерства», которое совпадает с частью вышеуказанного словесного элемента в составе оспариваемого товарного знака.

Однако данный словесный элемент, как уже было отмечено, является в оспариваемом товарном знаке неохраняемым элементом, то есть правовая охрана товарного знака, собственно, не распространяется на этот словесный элемент, и ее предоставление товарному знаку не может оспариваться по соответствующим мотивам, изложенным в возражении, в связи с наличием в товарном знаке такого неохраняемого элемента.

При этом следует еще отметить, что согласно пункту 1 статьи 1473 Кодекса в гражданском обороте под фирменным наименованием выступают только лишь юридические лица, являющиеся коммерческими организациями. Но лицо, подавшее возражение, никак не является такой коммерческой организацией в соответствии с его учредительными документами [1].

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование.

Следовательно, не имеется никаких оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса по соответствующему мотиву возражения о сходстве товарного знака до степени смешения с фирменным наименованием.

К тому же, соответственно, у лица, подавшего возражение, отсутствует также и заинтересованность в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по данному мотиву рассматриваемого возражения, что является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении.

Кроме того, у коллегии не имеется также и необходимых сведений, позволяющих прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака исключительного права на коммерческое обозначение, как средство индивидуализации того или иного конкретного предприятия.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Однако материалы возражения не содержат в себе правоустанавливающие документы на определенный имущественный комплекс (объекты недвижимости), который находился бы в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по конкретному почтовому адресу и обязательно индивидуализировался бы по этому почтовому адресу посредством соответствующей необходимой вывески в качестве информационной конструкции, предназначенной для информирования, собственно, неограниченного круга лиц именно о данном конкретном месте нахождения предприятия, как имущественного комплекса (объекта недвижимости), то есть с указанием соответствующего коммерческого обозначения.

В этой связи следует отметить, в частности, что местом нахождения лица, подавшего возражение, является город Барнаул.

Порядком размещения и содержания информационных конструкций на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденным постановлением администрации города Барнаула от 17.11.2017 № 2305 (далее – Порядок), в его пункте 1.3.2 устанавливается, что такая информационная конструкция, основной задачей которой является информирование, собственно, неограниченного круга лиц именно о месте нахождения организации (ее имущественного комплекса как объекта недвижимости), то есть на которой размещается коммерческое обозначение, является одновременно элементом благоустройства и содержит информацию об этом предприятии, не носящую рекламного характера, и может состоять из информационного поля (текстовая часть) и декоративно-художественного элемента, причем размещается обязательно по согласованию с уполномоченным компетентным органом.

Согласно пункту 2.1 Порядка такие информационные конструкции размещаются на плоских участках фасадов зданий (жилых и нежилых), на козырьках или на крышах зданий в соответствии с определенными к ним требованиями. Так, например, при размещении на одном фасаде здания одновременно информационных конструкций нескольких организаций указанные конструкции размещаются на одном уровне, по единой горизонтальной оси, с учетом общего архитектурно-художественного и композиционного решения на всем протяжении фасада (подпункт 2.1.4), а в случае, если помещения расположены в подвальных или цокольных этажах, информационная конструкция размещается у входного узла или над окнами подвального или цокольного этажа (подпункт 2.1.5), и т.д.

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка обязательное согласование таких информационных конструкций относительно их проектов размещения осуществляется уполномоченными компетентными органами, а именно администрациями районов города, на основании заявлений заинтересованных

лиц. Проекты согласовываются путем проставления на них штампа «Согласовано», дат и подписей уполномоченных лиц (пункт 3.6). Уведомления о согласовании проектов и согласованные проекты направляются (выдаются) уполномоченным органом заявителю (пункт 3.8).

Так, анализ представленных лицом, подавшим возражение, вместе с возражением материалов [2 – 9] показал, что они никак не содержат в себе каких-либо сведений о существовании вышеописанной вывески в качестве информационной конструкции для информирования неограниченного круга лиц о конкретном месте нахождения принадлежащего ему предприятия, как имущественного комплекса (объекта недвижимости), то есть с указанием соответствующего коммерческого обозначения.

В частности, лицензия на право ведения образовательной деятельности [2], фотографии брендированных автомобилей [3], договоры аренды этих автомобилей [4], договор и задание на изготовление рекламы, наносимой на них [5], реклама услуг [8] и договоры на оказание образовательных услуг и образовательные программы [9] свидетельствуют только лишь об осуществлении лицом, подавшим возражение, определенной хозяйственной деятельности в сфере оказания соответствующих образовательных услуг и использовании соответствующего обозначения, действительно графически сходного с оспариваемым товарным знаком, в качестве средства индивидуализации услуг, то есть знака обслуживания (товарного знака), но никак не в качестве коммерческого обозначения, как средства индивидуализации предприятия.

Следовательно, для целей обоснования строго определенного правового мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения именно с коммерческим обозначением они никак не содержат необходимых сведений. Возражение рассматривается коллегией в административном порядке только в рамках приведенных в нем правовых мотивов, определяемых соответствующими его доводами.

В свою очередь, представленный договор субаренды нежилого помещения [7] сам по себе не содержит никаких сведений о целях использования лицом, подавшим возражение, этого нежилого помещения.

Фотографии входных межкомнатных дверей [6] никак не представляется возможным соотнести с тем или иным помещением, находящимся по тому или иному почтовому адресу, и на них отсутствуют указания каких-либо дат, которые относились бы к периоду ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

К тому же, размещенные на них в качестве вывески простые листы бумаги с распечатанной на принтере информацией, указывающей на наименование организации, режим ее работы и контактный телефон, представляют собой, согласно пункту 1.3.1 упомянутого выше Порядка, всего лишь общеобязательную вывеску – информационную табличку, размещаемую без согласования, во исполнение требований статьи 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», которая никак не относится к упомянутым ранее вывескам – информационным конструкциям с указанием именно коммерческого обозначения.

Только вывески в качестве упомянутых ранее информационных конструкций (пункт 1.3.2 Порядка) с указанием коммерческого обозначения, в отличие от простых информационных табличек (пункт 1.3.1 Порядка), могут быть предназначены для информирования, собственно, неограниченного круга лиц именно о конкретном месте нахождения предприятия, как имущественного комплекса (объекта недвижимости), что и должно обуславливать в плане их обращения к неограниченному кругу лиц предусмотренную пунктом 1 статьи 1539 Кодекса в качестве обязательного условия для коммерческого обозначения его известность в пределах определенной территории.

Соответствующие сведения в представленных материалах возражения вовсе отсутствуют.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей в пределах

соответствующей определенной территории тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей исключительно с лицом, подавшим возражение, при восприятии оспариваемого товарного знака. Никаких документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций (например, результатов социологического опроса) лицом, подавшим возражение, не было представлено.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных материалов [11 – 12], то следует отметить, что исходя из положений пункта 4.8 Правил ППС при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку коллегией могут быть приняты во внимание, помимо изначально представленных материалов этого возражения, с которыми был ознакомлен правообладатель оспариваемого товарного знака в соответствии с пунктом 3.1 Правил ППС, только лишь сведения из словарно-справочных изданий, поэтому отсутствовавшие в первоначально поданных материалах возражения указанные дополнительные документы совершенно иного характера, в принципе, не принимаются во внимание.

Однако можно отметить, что они также никак не содержат в себе необходимых для вывода о существовании коммерческого обозначения фактических данных, так как на фотографиях [12] с изображениями земельного участка, арендуемого для обучения вождению автомобиля по договору [11], также отсутствуют, собственно, вывески – информационные конструкции с коммерческим обозначением, как средством индивидуализации предприятия.

Отвечая на вопросы членов коллегии на заседании коллегии по рассмотрению настоящего возражения, представителями лица, подавшего возражение, было отмечено, что соответствующие вывески для объектов недвижимости, на которых размещалось бы коммерческое обозначение, по его заказу никак не изготавливались и не вывешивались им для целей индивидуализации предприятия, как имущественного комплекса (объектов недвижимости), так как такие действия не были разрешены для него

собственниками арендуемых им объектов недвижимости в соответствующих договорах.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, у коллегии не имеется никаких оснований для признания самого существования соответствующего коммерческого обозначения, как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть определенного имущественного комплекса, когда такой имущественный комплекс, который индивидуализировался бы определенным обозначением, документально определен, собственно, никак не был.

Таким образом, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и по соответствующему мотиву возражения о сходстве товарного знака до степени смешения с коммерческим обозначением.

К тому же, соответственно, у лица, подавшего возражение, отсутствует также и заинтересованность в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по данному мотиву рассматриваемого возражения, что является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении.

Кроме того, при ответе на вопросы членов коллегии на заседании коллегии по рассмотрению возражения представители лица, подавшего возражение, указывали на то, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, в связи с чем следует отметить, что данное их утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента.

Вместе с тем, сами же представители лица, подавшего возражение, сообщили на заседании коллегии, что им было подано в антимонопольный

орган соответствующее заявление, но в удовлетворении требований лица, подавшего возражение, наоборот, было отказано, то есть наличия конфликта интересов между лицом, подавшим возражение, и правообладателем не установлено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 711111.