

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 13.08.2018, поданное ООО «Охранная фирма «Аргус-Регион 1», г. Кострома (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 256471, при этом установлено следующее.



Оспариваемый 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», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 13.08.2018 в федеральный орган исполнительной власти 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 6 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-I от 23.09.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- охраняемые элементы «АРГУС ARGUS» товарного знака по свидетельству №256471 являются тождественными части коммерческого обозначения, используемого для индивидуализации своей деятельности ООО «Охранная фирма «Аргус-Регион 1»;

- указанное коммерческое обозначение было разработано по договору авторского заказа от 27.03.2000, после чего ООО «Аргус-Центр» ввело его в гражданский оборот для индивидуализации деятельности, связанной с оказанием охранных услуг. В дальнейшем право на коммерческое обозначение передавались в составе предприятия, расположенного по адресу г. Кострома, пр-т Мира, д. 116. В настоящее время правообладателем вышеуказанного коммерческого обозначения является заявитель. За период, предшествующий регистрации оспариваемого товарного знака, коммерческое обозначение «аргус» приобрело достаточную различительную способность благодаря охранным организациям города Кострома, в связи с чем регистрация товарного знака на имя правообладателя в отношении услуг 42 класса МКТУ способна ввести рядового потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего охранные услуги;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена его участием в качестве ответчика в гражданском деле №А31-11646/2017, производство по которому возбуждено на основании искового заявления ООО «Частное агентство по охране «Аргус» о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №256471.

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

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- публикации информации о товарном знаке по свидетельству № 256471 (1);
- лицензия на осуществление частной охранной деятельности от 17.08.2017(2);
- лицензия на осуществление частной охранной деятельности от 17.08.2012(3);
- договор авторского заказа от 27.03.2000 (4);
- материалы договора о передаче обозначения, использующегося для индивидуализации предприятия, от 28.05.2012 (5);
- материалы договора на оказание охранных услуг №01-Ф от 23.10.2012 (6);
- материалы договора на оказание охранных услуг №06-Ф от 23.10.2012 (7);
- материалы договора на оказание охранных услуг №04-Ф от 23.10.2012 (8);
- материалы договора на оказание охранных услуг №07-Ф от 30.11.2012 (9);
- материалы договора на оказание охранных услуг №08-Ф от 30.11.2012 (10);
- определение арбитражного суда Костромской области по делу №А31-11646/2017 (11).

До заседания коллегии, назначенного на 24.10.2018, лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы (копии):

- должностная инструкция директора ООО ЧОП «Аргус-Центр» от 30.09.2002 (12);
- акт обследования помещения (строения) от 04 августа 2000 (13);
- свидетельство о регистрации ООО ЧОП «Аргус-Центр» от 01.03.2000 (14);
- заключение об аннулировании лицензии на негосударственную (частную) охранную деятельность от 28.11.2005 (15);
- дополнительное соглашения № 1 от 30.05.2012 к договору о передаче обозначения, использующегося для индивидуализации предприятия (16);
- благодарственные письма (17);
- судебные решения по делу №А31-2713/2010 от 23.06.2010 (18);

- лицензии на осуществление частной охранной деятельности (19);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 22.05.2012 (20);
- материалы договора № 127 от 28.04.2006 (21);
- инструкция по деятельности охранника ООО ЧОП «Аргус-Центр» от 01.04.2000 (22);
- страховые полисы (23);
- материалы договора № 22 от 06.02.2007 (24);
- заключение об аннулировании лицензии на негосударственную (частную) охранную деятельность от 30.05.2008 (25);
- договор простого товарищества Объединения «Аргус» от 01.10.2006 (26);
- соглашение о расторжении договора № 40-Ф на оказание охранных услуг от 21.11.2014 (27);
- соглашение о расторжении договора № 43-Ф на оказание охранных услуг от 21.11.2014 (28);
- материалы договора на оказание охранных услуг №11-Ф от 10.02.2009 (29);
- материалы соглашения о расторжении договора № 41-Ф на оказание охранных услуг от 17.01.2012 (30);
- материалы соглашения о расторжении договора № 28-Ф на оказание охранных услуг от 21.11.2014 (31);
- акт выставления поста охраны от 01.07.2011 (32);
- уведомления (33);
- соглашение о расторжении договора №12-Ф на оказание охранных услуг от 21.11.2014 (34);
- акт снятия поста охраны от 30.11.2014 (35);
- материалы договора на физическую охрану №12-Ф от 11.02.2009 (36);
- материалы соглашения о расторжении договора на оказание охранных услуг №22-Ф от 31.03.2010 (37);
- материалы соглашения о расторжении договора на оказание охранных услуг

№55-Ф от 30.11.2012 (38);

- материалы соглашения о расторжении договора на оказание охранных услуг №31-Ф/ГР-76-2010-01 от 28.11.2014 (39);

- протокол №1 от 10.02.2011 (40);

- инструкция сотрудника охраны ООО «Стромнефтемаш» (41).

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы (12-17, 19-40) отсутствовали в возражении, поступившем 13.08.2018, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС они не могут быть учтены при рассмотрении возражения.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №558083, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 24.10.2018, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

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.

С учетом даты (30.11.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 6 Закона и подпункту (2) пункта 2.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначения, являющие ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2) пункта 2.1 Правил 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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, является ООО «Охранная фирма «Аргус-Регион 1». Данное лицо является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256471 ввиду наличия судебного спора о нарушении исключительных прав на оспариваемый товарный знак, производство по которому возбуждено ООО «Частное агентство по охране «Аргус» в отношении, в том числе, лица, подавшего возражение.

Что касается анализа соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, коллегией было установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение щита, на фоне которого помещено стилизованные изображения 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.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №256471 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара / услуги или изготовителя товара / лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/ лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и услугами 42 класса МКТУ, которые оказываются под соответствующим обозначением.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-40).

Как было указано выше, материалы (12-17, 19-40) отсутствовали в возражении, поступившем 13.08.2018, и они не относятся к общедоступным

словарно-справочным источникам информации, в связи с чем не подлежат анализу при рассмотрении настоящего возражения. Кроме того, документы (12, 15-40) выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Материалы (2-3, 5-11, 18) также выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака, поэтому не могут быть приняты в подтверждение доводов лица, подавшего возражение.

Что касается документа (4), относящегося к периоду до даты приоритета товарного знака по свидетельству №256471, то указанный документ касается создания комбинированного обозначения, состоящего из стилизованного изображения щита и буквы «А» либо слова «Аргус», образующих оригинальную композицию. Согласно пояснениям лица, подавшего возражение, данный логотип разрабатывался с целью использования в качестве коммерческого обозначения.

Вместе с тем, согласно договору (4) комбинированное обозначение со словесным элементом «АРГУС» было разработано по заказу ООО «Частное охранное предприятие «Аргус-Центр». Представленный договор (5) свидетельствует о передаче права к ООО «Охранная фирма «Аргус-Регион 1» от ООО Охранная фирма «Аргус-Профи 1», то есть от лица, которое не фигурировало в первоначальном договоре (4) на создание логотипа со словесным элементом «Аргус». При этом, в материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующие о праве ООО «Охранная фирма «Аргус-Регион 1» на данное обозначение. Кроме того, отсутствует само обозначение, которое было создано в соответствии с договором (4) и передано по договору (5).

Документы (12, 13) также относятся к деятельности ООО Частное охранное предприятие «Аргус-Центр», при этом из материалов возражения не следует наличие хозяйственных связей между лицом, подавшим возражение, и указанным выше лицом.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо документами о реальной экономической деятельности лица, подавшего возражение, по ведению охранных услуг с использованием комбинированного обозначения, включающего словесный элемент «АРГУС», в период ранее даты приоритета оспариваемого

товарного знака. Так, с возражением не представлено материалов, отражающих объемы оказания услуг под рассматриваемым обозначением, сведения о клиентской базе, которая охватывалась предоставляемыми услугами, данные о численности сотрудников охранного агентства, о рекламе охранных услуг, оказываемых под обозначением «АРГУС» и т.д. до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Ввиду отсутствия данных документов коллегия не может сделать обоснованный вывод о том, использовалось ли обозначение «АРГУС» до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, не представило документов, которые содержали бы фактические данные о наличии у потребителей устойчивых ассоциативных связей оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение.

С учетом изложенных выше обстоятельств отсутствуют какие-либо основания для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее обозначение или сходные с ним обозначения могли бы у потребителей ассоциироваться исключительно с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 256471.