

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.09.2009, поданное ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ», г. Казань (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку “МИР БЕЗ ГРАНИЦ” по свидетельству №335657, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2006705251/50 с приоритетом от 09.03.2006 произведена 10.10.2007 за №335657 на имя ООО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ», Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение “МИР БЕЗ ГРАНИЦ”, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.09.2009 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех услуг, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак “МИР БЕЗ ГРАНИЦ” тождественен охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию

(его части), право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №335657 и принадлежит лицу, подавшему возражение.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» зарегистрировано 04.09.2000, что подтверждается учредительными документами общества;

— согласно этим документам видами деятельности ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» являются редакции и издательства, реклама, представительские услуги, туризм, выставки, полиграфическая промышленность, гостиничное хозяйство, маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления, информационно-вычислительное обслуживание.

В указанном возражении изложена просьба о признании правовой охраны регистрации №335657 товарного знака «МИР БЕЗ ГРАНИЦ технологии бизнеса» недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из устава ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» на 2 л. [1];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л. [2];
- свидетельство о государственной регистрации ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» на 1 л. [3];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. . [4];
- приложение к информационному письму №12 – 04 – 23557 от 19.09.2000 на 1 л. [5];
- лицензия №0024335 от 08.10.2003 на 1 л. [6];
- лицензия №003660 от 18.02.2003 на 1 л. [7];
- свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №7 – 1062 на 1 л.[8];
- свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №7 – 0482 на 1 л. [9].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (09.03.2006) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 по свидетельству №335657 представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение “МИР БЕЗ ГРАНИЦ”.

Регистрация № 335657 произведена в отношении услуг 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Возражение от 25.09.2009 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части;

правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных документов [1-4] следует, что ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 04.09.2000г. за №2366/к (50-02) в государственной регистрационной палате при Министерстве юстиции республики Татарстан. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета (09.03.2006) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» и оригинальная часть фирменного наименования «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» являются тождественными. Таким образом, оспариваемый товарный знак является фонетически тождественным фирменному наименованию, принадлежащему иному лицу, получившему право на это наименование ранее даты подачи заявки на товарный знак.

Однако запрет на регистрацию товарного знака на основании абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В данном случае материалы возражения не позволяют сделать вывод об использовании фирменного наименования для услуг, однородных услугам, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака.

Довод возражения о том, что ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» осуществляет услуги в области туризма и информационно-вычислительного обслуживания, не подтвержден документально. Ни один из представленных документов [5-9] не

подтверждает факта предоставления лицом, подавшим возражение, каких-либо услуг 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, российским потребителям. Так, свидетельства о регистрации средств массовой информации [6-7] вообще не имеют отношения к указанным выше видам деятельности. Представленные лицензии [8, 9], разрешающие ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» осуществление турагентской и туроператорской деятельности, лишь удостоверяют право заниматься указанными видами деятельности, что также не является свидетельством оказания услуг под фирменным наименованием «МИР БЕЗ ГРАНИЦ». Кроме того, как следует из Положений о лицензировании турагентской и туроператорской деятельности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.02.2002 №95(далее – Положение о лицензировании), для получения указанных лицензий не требуется подтверждения реальной деятельности в качестве турагента или туроператора.

В связи с вышеуказанным у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» по свидетельству №335657.

В отношении доводов, изложенных в Особом мнении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2010, необходимо отметить следующее.

Основным аргументом Особого мнения является факт наличия у ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» лицензии на осуществление турагентской и туроператорской деятельности, так как лицо, подавшее возражение, при получении лицензии соответствовало всем требованиям, предъявляемым к соискателям лицензий, в соответствии с Положениями о лицензировании. В частности, как указано в Особом мнении, лицо, подавшее возражение, при получении лицензии оказывало туристические услуги на основании заключенных договоров с клиентами, что свидетельствует о том, что ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» с даты его регистрации в качестве юридического лица под своим фирменным наименованием фактически оказывало услуги в области туризма. Однако, указанное противоречит требованию лицензирования туристической деятельности.

Относительно того, что коллегия Палаты по патентным спорам не предоставила лицу, подавшему возражение, возможности для представления дополнительных материалов, подтверждающих фактическое использование наименования «МИР БЕЗ ГРАНИЦ», следует отметить, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению, не являющихся общедоступными словарно-справочными изданиями, они признаются изменяющими мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Поскольку материалы, подтверждающие фактическое использование наименования, не относятся к словарно-справочным источникам информации, перенос заседания коллегии не имел смысла ввиду невозможности приобщения указанных материалов к возражению.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.09.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №335657.**