

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 11.04.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АРТ-Билдинг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №273231, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №273231 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.08.2004 по заявке №2003710984/50 с приоритетом от 03.06.2003 в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «ФОРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «АРТ-БИЛДИНГ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита через дефис.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.04.2007 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства №273231, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «АРТ-БИЛДИНГ» по свидетельству №273231 с приоритетом от 03.06.2003 тождествен фирменному наименованию лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг, право на которое в

Российской Федерации возникло у лица, подавшего возражение, 28.12.2000, то есть ранее даты приоритета данного товарного знака;

- товарный знак «АРТ-БИЛДИНГ» по свидетельству №273231 вводит потребителя в заблуждение относительно оказанных услуг, поскольку лицо, подавшее возражение, с 2000 года ведет активную деятельность по операциям с недвижимостью.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «АРТ-БИЛДИНГ» по свидетельству №273231 в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены копии следующих документов:

- карточка субконто. Контрагенты: Альфа-Дизайн, ООО «АРТ-БИЛДИНГ» за 01.07.2002-30.09.2006 – на 3 л. [1];

- договоры №11/25/02/ВГа/01 от 25.11.2002, от 15.01, 2002, от 15.02.2002, договор-счет №5144106100 от 23.05.2003 и технические задания к ним на 40 л. [2];

- платежные поручения №№263, 264, 265 от 26.11.2002 на 3 л. [3];

- товарные накладные №№0004256, 0004250 от 26.12.2002, №0004278, 4279 от 27.12.2002 на 4 л. [4];

- приходный ордер №000011 от 27.12.2002 на 1 л. [5];

- требование-накладная №00047 от 27.12.2002 на 1 л. [6];

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ №008017780 от 01.07.2002 на 1 л. [7];

- договор аренды №04/12-41 от 01.12.2004 на 6 л. [8];

- выписка из технического паспорта на задание от 14.05.2004 от 14.05.2002 на 2 л. [9];

- экспликация №5530-р от 18.10.2002 на 2 л. [10];

- поэтажный план на часть подвала, расположенного по адресу Ср. Кисловский пер., стр. 3 на 1 л. [11];
- свидетельство о государственной регистрации права №422297 от 24.10.2003 на 1 л. [12];
- акт приема-передачи в аренду нежилого помещения от 01.12.2004 на 1 л. [13];
- акты №№000013, 000011, 000010, 000009, 000014, 000012, 000013, 000011, 000008, 000006 на 10 л. [14];
- счет-фактура №25530 от 16.12.2003 на 1 л. [15];
- акт сдачи-приемки работ по проекту ЖСМ-2004 от 16.12.2003 на 1 л. [16];
- благодарственные письма на 15 л. [17];
- дипломы на 2 л. [18];
- публикации в печатных изданиях на 34 л. [19].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 11.04.2007, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшимся 12.09.2007, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные документы лицом, подавшим возражение, подтверждают, что оно ведет свою хозяйственную деятельность в отношении услуг 37 класса МКТУ, а именно: строительство, ремонт, реконструкция зданий и помещений;
- подтверждения факта осуществления лицом, подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака деятельности по операциям с недвижимостью, включая управление недвижимостью, сдачу ее в аренду материалы возражения не содержат.

В дополнение к отзыву были представлены следующие материалы:

- договор субаренды офисных помещений от 15.11.1998, договоры субаренды нежилых помещений №ВЛ/ЗВ/МК/458 от 01.11.2002, №2/00 от 10.02.2000 на 45 л. [20];

- дополнительное соглашение об увеличении площадей к договору №ВЛ/ЗВ/МК/458 от 01.11.2002 на 5 л. [21].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 11.04.2007.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (03.06.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой

или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «АРТ-БИЛДИНГ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ: сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, управление недвижимостью.

Оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 03.06.2003 в возражении противопоставлено фирменное наименование лица, подавшего возражение, – «АРТ-БИЛДИНГ».

Право на фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-БИЛДИНГ» в Российской Федерации возникло у лица, подавшего возражение, 28.12.2000, то есть, действительно, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [см. [7] и Устав (Редакция №3) лица, подавшего возражение].

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «АРТ-БИЛДИНГ» и противопоставленной ему отличительной части фирменного наименования «АРТ-БИЛДИНГ» показал, что они являются тождественными.

Однако, следует отметить, что основанием для признания регистрации товарного знака неправомерной согласно абзацам 1 и 2 пункта 3 статьи 7 Закона необходимо также, чтобы лицо, обладающее более ранними правами на

фирменное наименование, осуществляло до даты подачи заявки деятельность в отношении однородных услуг.

В этой связи представленные материалы [8, 9, 13] лицом, подавшим возражение, подтверждающие оказание им услуг, связанных с недвижимым имуществом, имеют более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, поэтому они не могут быть приняты во внимание коллегии Палаты по патентным спорам. Материалы [2, 14, 17, 18, 19] подтверждают, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи заявки оказывало услуги 37 класса МКТУ, а именно: строительство, ремонт, реконструкцию помещений и зданий.

С учетом изложенного однородность услуг спорящих сторон, как условие, предусмотренное положением абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона, установить не представляется возможным: с одной стороны, представлены услуги 37 класса МКТУ, а с другой – услуги 36 класса МКТУ, оказываемые правообладателем, поскольку данные услуги представляют собой различные виды деятельности.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания товарного знака по свидетельству №273231 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В силу установленного выше факта, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.06.2003) не оказывало услуги 36 класса МКТУ, довод возражения о введении в заблуждение потребителя относительно лица оказывающего услуги следует признать необоснованным. Иных доказательств, позволяющих прийти к выводу о том, что в случае оказаний услуг «сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, управление недвижимостью» ЗАО «ФОРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» под товарным знаком «АРТ-БИЛДИНГ» потребитель этих услуг будет связывать их с лицом, подавшим возражение, представлено не были.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания товарного знака по свидетельству №273231 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.04.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака «АРТ-БИЛДИНГ» по свидетельству №273231.