

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.10.2010, поданное ООО «Туристическое агентство «Золотые купола», г. Серпухов, Московская обл. (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» по свидетельству №397816, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007738443/50 с приоритетом от 07.12.2007 произведена 11.01.2010 за №397816 на имя ООО «Премиум Сервис» Туристическая компания», Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.10.2010 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, 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 лицо, подавшее возражение, предоставляет туристические услуги под фирменным наименованием ООО «Туристическое агентство «Золотые купола», которое зарегистрировано в качестве юридического лица 30.08.1996 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 27.11.2002, т.е. ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №397816. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» нарушает право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

В указанном возражении изложена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397816 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, а именно: «бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; сопровождение путешественников; услуги водителей; услуги транспортные; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах]; экскурсии туристические».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из устава ООО «Туристическое агентство «Золотые купола»» на 2 л. [1];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л. [2];
- сертификат соответствия № РОСС RU. У158.У00079 и пояснения к нему на 8 л. [3];
- брошюра «Комментарий. Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации [4];
- выдержки из бюллетеня Верховного суда Российской Федерации [4]; на 2 л. [5];

- выдержки из Федерального закона об основах туристской деятельности в Российской Федерации [6];
- договор с туроператором на 8 л. [7];
- договор на оказание автотранспортных услуг на 2 л.[8];
- договор на оказание железнодорожных перевозок на 4 л.[9];
- договор на оказание авиаперевозок на 5 л.[10];
- договор на оказание перевозок водным транспортом на 3 л.[11];
- корешки туристских путевок на 2 л.[12];
- диплом конкурса «Лучшая организация туристской индустрии Московской области в 2003 году» на приз губернатора Московской области на 1 л. [13];
- диплом лучшему субагенту ООО «Инна Тур» по бронированию перевозок «СВИСС» на 1 л.[14].

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 убедительными.

С учетом даты (07.12.2007) 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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 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/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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 по свидетельству №397816 представляет собой выполненное буквами русского алфавита словосочетание «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА».

Регистрация № 397816 произведена в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение от 29.10.2010 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Вышеуказанная 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 [1-3] следует, что ООО «Туристическое агентство «Золотые купола» было зарегистрировано в качестве юридического лица 30.08.1996 за №27 администрацией г. Серпухов Московской области. Согласно выписке из устава [1] полное наименование данного юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Туристическое агентство «Золотые купола», сокращенное фирменное наименование: ООО «ТА «Золотые купола». Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что ООО «Туристическое агентство «Золотые купола» получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета (07.12.2007) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» и часть «Золотые купола» фирменного наименования ООО «ТА

«Золотые купола», которая выполняет основную индивидуализирующую функцию, являются тождественными. Таким образом, оспариваемый товарный знак является тождественным фирменному наименованию, принадлежащему иному лицу, получившему право на это наименование ранее даты подачи заявки на товарный знак.

Согласно представленным документам [1-3, 7-14] деятельность, осуществляемая лицом, подавшим возражение, под фирменным наименованием ООО «ТА «Золотые купола» относится к туристическим услугам, а также к услугам по перевозке путешественников, что подтверждается, в частности, договорами на оказание услуг, туристскими путевками, а также дипломами конкурсов в номинации «Туристские фирмы». Указанная деятельность однородна услугам 39 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации, поскольку услуги имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

В связи с вышеуказанным можно сделать вывод, что материалами возражения доказано, что лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность под фирменным наименованием ООО «ТА «Золотые купола» при оказании услуг, однородных услугам 39 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» по свидетельству №397816 в отношении указанных услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.10.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397816 недействительным в отношении всех услуг 39 класса МКТУ.