

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 18.06.2009, поданное ООО «Русхолод», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 376022, при этом установила следующее.

Знак обслуживания по свидетельству №376022 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.04.2009 по заявке №2007730802/50 с приоритетом от 08.10.2007 в отношении услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Русский проект-ритейл», Россия (далее – правообладатель). Правовая охрана представлена знаку в красном и белом цветовом сочетании. Срок действия – до 08.10.2017.

Согласно материалам заявки оспариваемый знак обслуживания является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение квадрата, выполненного с небольшим наклоном вправо, с двумя усеченными сторонами, вызывающими ассоциацию незавершенной фигуры. В верхнем правом углу выполнен маленький квадрат.

В Палату по патентным спорам 18.06.2009 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №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:

- оспариваемый знак обслуживания (красный контур на белом фоне), а также обозначение (белый контур на красном фоне) ассоциируется у потребителей с лицом, подавшим возражение, поскольку он длительное время и активно используется, а также приобрел известность в отношении этого лица и его деятельности;
- оспариваемый знак способен ввести в заблуждение в силу его регистрации на имя другого лица, нежели то, которое его применяло ранее и сделало его известным, что также подтверждается судебной практикой арбитражных судов;
- оспариваемый знак вводит потребителей в заблуждение, поскольку они будут полагать принадлежность этого знака лицу, подавшему возражение, или же предположат, что услуги оказываются под его контролем, что не соответствует действительности;
- на рынке России (особенно в Ярославской области) к октябрю 2007 года большую известность приобрела компания под названием «РУССКИЙ ПРОЕКТ», за которым стояло ООО «Русхолод». Эта компания оказывала услуги по оснащению кафе, ресторанов, баров, магазинов, гостиниц соответствующим оборудованием, при этом она давала различные консультации, разрабатывала дизайн помещений;
- обозначение, используемое компанией ООО «Русхолод», включало в себя словесный элемент «РУССКИЙ ПРОЕКТ» и изобразительный элемент, воспроизводящий оспариваемый знак обслуживания;
- указанное обозначение бесчисленное множество раз было размещено в средствах массовой информации с указанием услуг фирмы, однородных тем, которые приведены в перечне оспариваемой регистрации;
- в настоящее время данное обозначение также используется, однако его регистрации мешает оспариваемый знак обслуживания;
- правообладатель оспариваемого знака был уличен в нарушении исключительного права на товарный знак «Русский проект» по свидетельству №157819, что следует из решения Арбитражного суда г. Москвы.

В подтверждение изложенных в возражении доводов к нему приложены следующие материалы:

- копии страниц номеров газеты «Телесемь» за 2006-2007 г.г. [1];
- копии страниц газеты «Голос Череповца» за 2006 г. [2];
- копии страниц номеров газеты «Речь» за 2006.г. [3];
- копии страниц номеров газеты «Спутник-Череповец» за 2006-2007 г.г. [4];
- копии страниц номеров газеты «Костромская народная газета» за 2006-2007 г.г. [5];
- копии страниц номеров газеты «Частник» за 2006-2007 г.г. [6];
- копии страниц номеров газеты «Бизнес-Реклама» за 2006-2007 г.г. [7];
- копии страниц номеров газеты «Рыбинск 7 дней» за 2006-2007 г.г. [8];
- копии материалов договоров об оказании рекламных услуг за 2006 г. [9];
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы [10].

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому знаку обслуживания по свидетельству № 376022 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, выразил несогласие с доводами возражения и представил на заседании коллегии, состоявшемся 17.11.2009, следующие материалы:

- копия свидетельства № 157819 [11];
- копии материалов лицензионных договоров [12];
- нотариально заверенные материалы [13].

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству № 376022.

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

С учетом даты (08.10.2007) приоритета знака обслуживания по свидетельству № 376022 правовая база для оценки его охранныспособности включает в себя вышеуказанный Закон, а также 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 требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил установлено, что изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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

Оспариваемый знак обслуживания является изобразительным и представляет собой композицию двух квадратов один внутри другого. Внешний квадрат имеет стилизацию: незавершенный левый нижний угол, а внутренний – расположен в верхнем правом углу внешнего квадрата. Правовая охрана предоставлена знаку в красном и белом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак обслуживания (1) по свидетельству № 157819 (приоритет 13.06.1996, ООО «Финвест») является комбинированным. Словесные элементы «РУССКИЙ ПРОЕКТ» и «ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ» расположены в две строки и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита (элементы выполнены таким размером шрифта, что достигается совпадение по длине). Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения латинской буквы «R». Правовая охрана предоставлена знаку, в том числе в отношении услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака обслуживания и изобразительного элемента противопоставленного знака (1) показал их различие по внешним контурам и сочетанию цвета. Изобразительные элементы сравниваемых товарных знаков не содержат ни одного сходного элемента. Отличие оспариваемого знака и противопоставленного знака (1) заключается также в цветовом сочетании, поскольку знак (1) зарегистрирован в черно-белых тонах, тогда как оспариваемый знак выполнен в бело-красном цветовом сочетании.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения сопоставляемых знаков обслуживания является ошибочным, поскольку они не ассоциируются

друг с другом.

Поскольку сравниваемые знаки обслуживания не являются сходными, анализ однородности услуг не является необходимым.

Изложенное свидетельствует о том, что основания для признания регистрации № 376022 оспариваемого изобразительного знака обслуживания несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Необходимо отметить, что решение Арбитражного суда [10] касается обозначения «РУССКИЙ ПРОЕКТ» и товарного знака по свидетельству № 157819 и не относится к оспариваемому знаку обслуживания, в связи с чем не может быть принято во внимание.

Анализ оспариваемого знака обслуживания на соответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Материалы [1-9] касаются размещения рекламы услуг в различных средствах массовой информации. Анализ указанных документов приводит к выводу, что действительно, оспариваемый знак обслуживания имеется во всех рекламных материалах. Однако, сведения о лице, оказывающем услуги, либо отсутствуют в рекламных объявлениях, либо рознятся. Так, имеются сведения, что услуги оказывают Группа компаний «РУССКИЙ ПРОЕКТ», ООО «Русский Проект – Волга», ООО «Русхолод». При этом возражение не содержит документов, иллюстрирующих наличие между данными хозяйствующими субъектами какой-либо связи. Таким образом, наличие сведений об использовании обозначения, идентичного оспариваемому знаку обслуживания, независимыми юридическими лицами, приводит к отсутствию оснований для вывода о том, что у российского потребителя до даты подачи заявки уже сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с конкретным хозяйствующим субъектом. Указанное делает довод возражения о том, что знак обслуживания по свидетельству № 376022 способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, необоснованным.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо материалов, подтверждающих, что потребителем оспариваемый знак

обслуживания однозначно воспринимался до даты подачи заявки как обозначение оказываемых им услуг.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что основания для признания регистрации № 376022 оспариваемого изобразительного знака обслуживания несоответствующей требованиям пункта 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

В особом мнении, поступившем 18.11.2009, лицом, подавшим возражение, изложены следующие доводы:

- знак обслуживания в принципе предназначен для того, чтобы услуги, источник их происхождения (фирма) индивидуализировались бы не по фирменному наименованию, а по некоторому условному и привлекательному обозначению;

- долгое и активное использование, реклама оспариваемого знака обслуживания привело к тому, что многие потребители знают: это обозначение используется некоторой фирмой, оказывающей услуги определенного качества;

- в данной ситуации не важно наименование фирмы, главное состоит именно в ожидании потребителей «услуг от той же фирмы», чему и противоречит существование оспариваемой регистрации, поскольку ее правообладатель не та же фирма.

В отношении указанных доводов необходимо отметить, что они не могут быть признаны убедительными, поскольку лицом, подавшим возражение, совершенно верно отмечено, что обозначение должно быть активно и длительно использовано одним лицом, тогда как материалы возражения [1-8] показывают как минимум три лица, использующих спорное обозначение. В этой связи факт оказания услуг различными юридическими лицами при использовании одного обозначения в качестве средства индивидуализации свидетельствует о том, что потребитель будет его ассоциировать с деятельностью разных лиц и использование этого обозначения еще одним независимым лицом не будет порождать ложных ассоциаций.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 17.06.2009, оставить в силе  
правовую охрану товарного знака по свидетельству № 376022.**