

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 20.06.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Промышленная страховая группа "ОСНОВА" (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ОСНОВА» по свидетельству № 263280 по заявке № 2003703267/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2003703267/50 с приоритетом от 19.02.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.02.2004 в отношении услуг 35, 36, 38 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДИРЕКТ-Дизайн», г. Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ОСНОВА», выполненное обычным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.06.2007 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263280, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- лицом, подавшим возражение, подана заявка за № 2005727152/50 на регистрацию товарного знака "ОСНОВА, ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА" в отношении услуг 36 класса МКТУ. В результате проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства был выявлен сходный до степени смешения знак по свидетельству № 263280 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- элемент "ОСНОВА" оспариваемого знака обслуживания № 263280 является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение. Лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование, содержащее словесный элемент «ОСНОВА», согласно учредительным документам, зарегистрированным до даты подачи (19.02.2003) заявки № 2003703267/50;

- с учетом однородности услуг 36 класса МКТУ ("страхование"), для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и услуг, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, известным на территории Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация произведена в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона;

- лицо, подавшее возражение, является страховой организацией, имеет лицензию на осуществление страхования и перестрахования. В соответствии с данной лицензией лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность, заключая договоры страхования.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- уведомление о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака № 2005727152/71 от 07.11.2005 на 1 л. (1);

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства № 2005727152/50 от 30.01.2007 на 1 л. (2);

- устав Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная страховая группа "ОСНОВА", зарегистрированного в Московской регистрационной палате Правительства Москвы 12.03.2002 на 16 л. (3);

- свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах от 12.03.2002 на 1 л. (4);

- лицензия за № 3965 Д на право проведения страховой деятельности от 18.09.2002 на 1 л. (5);

- полис по страхованию риска неисполнения договорных обязательств по договору за № сев/3/10/2(4) от 04.10.2002 на 1 л. (6).

На заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2008, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие копии документов:

- выписка и мемориальный ордер за № 1 от 04.10.2002 на 2 л. (7);

- полис по страхованию риска неисполнения договорных обязательств по договору № ПР/70/2-3-1 от 02.12.2002, карточка счета 77.1.1 за 2002, платежное поручение № 21 от 02.12.2002 на 3 л. (8);

- полис по страхованию риска неисполнения договорных обязательств по договору № К18/24/6-12-2 от 29.11.2002, карточка счета 77.1.1 за 2002, платежное поручение № 39 от 29.11.2002 на 3 л. (9);

- полис по страхованию риска неисполнения договорных обязательств по договору № 06Б/19/3-7-2 от 29.11.2002, карточка счета 77.1.1 за 2002, мемориальный ордер за № 3 от 29.11.2002 на 3 л. (10).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263280 частично, а именно, в отношении услуг 36 класса МКТУ "страхование".

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.03.2008, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (19.02.2003) поступления заявки № 2003703267/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистра-

цию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пункту 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, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Правилами ТЗ также установлено, что 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, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 263280 представляет собой словесное обозначение «ОСНОВА», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Товарному знаку предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ "страхование", указанных в свидетельстве.

Предоставление правовой охраны товарному знаку № 263280 оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, более ранних прав на фирменное наименование.

Согласно документу (3) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 12.03.2002, то есть ранее даты приоритета (19.02.2003) оспариваемого товарного знака.

Представленные документы (3-10) свидетельствуют о страховой деятельности, в том числе оказании услуг по страхованию лицом, подавшим возражение ранее даты приоритета оспариваемого знака. Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, под которым оказываются услуги по страхованию, тождественна фонетически и семантически оспариваемому знаку.

Документы (6-10) подтверждают факт оказания лицом, подавшим возражение, страховых услуг. Результатом оказания этих услуг является выдача полиса страхователю по страхованию риска неисполнения договорных обязательств. В качестве страховщика согласно документам (6-10) выступает лицо, подавшее возражение.

Услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, являются однородными по отношению к услугам 36 класса МКТУ оспариваемого знака «страхование», поскольку имеют одинаковый сегмент рынка, одинаковое назначение (связаны со страховыми операциями), цель применения и могут создавать у потребителя представление о принадлежности этих услуг одному лицу.

Представленные документы (1,2) не могут быть приняты коллегией Палаты по патентным спорам в качестве доказательств, подтверждающих неправомерность регистрации оспариваемого знака № 263280 в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона, поскольку относятся к более позднему периоду по сравнению с приоритетом оспариваемого товарного знака.

В связи с тем, что услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, и услуги, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, являются однородными, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.06.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263280 недействительным частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- 35 - изучение рынка; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации в области маркетинговых исследований; обзоры печати; услуги в области общественных отношений; изучение общественного мнения, услуги по проведению социологических опросов (сбор информации); коммерческая и статистическая информация; поиск и систематизация информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; консультации, исследования и экспертиза в области деловых операций; менеджмент в сфере бизнеса, офисная служба; секретарское обслуживание; услуги по ведению автоматизированных файлов, сайтов, ВЭБ страниц, в том числе рекламных и информационных; интерактивная реклама в компьютерной сети; услуги

по продвижению товарных знаков, товаров на рынке; услуги по содействию продвижения товаров на рынок, включенные в 35 класс; реклама, организация рекламных кампаний, планирование рекламных кампаний; распространение рекламных материалов, объявлений; распространение рекламных образцов; услуги манекенщиков, актеров, статистов для участия в рекламных акциях; оформление витрин; размещение афиш; организация ярмарок, выставок с рекламной и коммерческой целью.

36 - банковские операции; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; операции с ценными бумагами; финансовый анализ; финансовые оценки; консультации финансовые; информация финансовая; финансовый менеджмент; инвестиции (капиталовложения).

38 - связь, в том числе доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы), информация по вопросам дистанционной связи, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм, почта электронная, радиовещание, связь волоконно-оптическая, связь радиотелефонная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь спутниковая, связь телеграфная, связь телефонная, связь факсимильная, служба пейджинговая (с использованием радио, телефона или других); информация в области связи.

