


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.08.2015, поданное ЗАО «Юридическая фирма «Инмар», г.Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №376163, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №376163 с приоритетом от 02.11.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.04.2009 в отношении услуг 35, 36, 39, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Инмар», 236034, Калининградская обл., Гурьевский р-н, пос.Дружный (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №376163 представляет собой

комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ИНМАР», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде геометрических фигур.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.08.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы лица, подавшего возражения, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования (ЗАО «Инмар») лица, подавшего возражение;

- фирменное наименование ЗАО «Инмар» зарегистрировано 21.07.1998, т.е. ранее даты (02.11.2007) приоритета оспариваемого товарного знака;

- ЗАО «Юридическая фирма «Инмар» работает на рынке юридических услуг с 1998 года. За это время получила известность не только на территории Приморского края и России, но и за рубежом, что подтверждается различными наградами и признанием заслуг: «Профмарка»; «Право.ру»; «CorporateINTL»; «Global Awards»;

- в настоящее время подавляющее большинство значимых проектов на Дальнем Востоке с учетом привлечения сторонних специалистов в правовой области реализуется непосредственно силами лица, подавшего возражение, в связи с чем предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку на имя ЗАО «Инмар» способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 45 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что им 09.12.2013 была подана заявка №2013744798 на регистрацию товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ, относящихся к юридическим услугам. В ходе проведения экспертизы по данной заявке лицо, подавшее возражение, узнало о зарегистрированном товарном знаке «ИНМАР» по свидетельству №376163, который препятствует регистрации товарного знака по заявке №2013744798. Правообладатель не предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013744798 и лицо, подавшее возражение, подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №376163.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №376163 недействительным в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №376163 – [1];
- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о заявке № 2013744798 – [2];
- материалы, касающиеся делопроизводства по заявке № 2013744798 – [3];
- копия Свидетельства о государственной регистрации ООО «Юридическая Компания «ИНМАР» – [4];
- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Юридическая компания «ИНМАР» – [5];
- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Юридическая компания «ИНМАР» – [6];
- копия Протокола №0812/03 внеочередного Общего собрания участников ООО «Юридическая компания «ИНМАР» – [7];
- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «Юридическая фирма «Инмар» – [8];
- копия Решения №12/0807 от 07.08.2012 единственного акционера ЗАО «Юридическая фирма «Инмар» – [9];
- копия Устава ООО «Юридическая компания «ИНМАР» от 10.03.1998 – [10];
- копия Выписки из ЕГРЮЛ по ЗАО «Юридическая фирма «Инмар» – [11];
- копия Выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Юридическая компания «ИНМАР» – [12];
- копия Выписки из ЕГРЮЛ по ЗАО «Инмар» – [13];
- копия Письма-обращения ЗАО «Юридическая фирма «Инмар» к ЗАО «Инмар» с целью получения письма-согласия – [14];
- распечатки с сайта <http://pravo.ru> – [15];
- копия Договора на оказание услуг №1102/01 от 01.02.2011 – [16];
- копия Договора об оказании юридических услуг б/н от 10.11.2012 – [17];
- сведения о наградах – [18].

Правообладателю и его представителю в установленном порядке были направлены 16.09.2015 уведомления о поступлении в Федеральную службу по

интеллектуальной собственности возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №376163 (далее – уведомление).

В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении правообладателю указанного уведомления. Однако на указанную дату (26.11.2015) заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что представитель лица, подавшего возражение, находится в отпуске, а также ему требуется дополнительное время для урегулирования вопроса о регистрации товарного знака по заявке №2013744798 путем получения письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №376163.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией было отказано, ввиду отсутствия объективных причин для переноса заседания коллегии. Возможность мирного урегулирования спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемой регистрации касается другого дела, а именно заявки №2013744798. Кроме того, согласно данным сайта <http://www1.fips.ru/> по указанной заявке Роспатентом 14.10.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №5/9 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (02.11.2007) приоритета товарного знака по свидетельству №376163 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №376163 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность в подаче данного возражения по основаниям противоречия регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона в отношении следующих услуг 45 класса МКТУ: «персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; поиски юридические; управление делами по авторскому праву; услуги юридические» в связи со следующим.


Подача возражения была осуществлена от имени ЗАО «Юридическая фирма «Инмар», которое является обладателем более ранних исключительных прав на фирменное наименование, с которым оспариваемый товарный знак является сходным. Деятельность ЗАО «Юридическая фирма «Инмар» связана с оказанием услуг в

области права. На имя ЗАО «Юридическая фирма «Инмар» подана заявка №2013744798 на регистрацию товарного знака «ИНМАР Юридическая фирма» в отношении услуг 45 класса МКТУ, относящихся к юридическим услугам.

В отношении остальных услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, а именно «службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; консультации по вопросам безопасности; контроль систем защиты от взлома; кремация; лицензирование программного обеспечения; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; охрана штатская; поиск пропавших людей; посредничество в оказании персональных или социальных услуг; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятия; прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; расследования персональные; регистрация доменных имён; служба пожарная; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; услуги клубов по организации встреч; услуги погребальные; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги телохранителей; уход за детьми в домашних условиях; осмотр багажа в целях безопасности; услуги по уходу за домом в отсутствие хозяев; уход за животными в отсутствие хозяев; расследование личного прошлого [исследование]» материалы возражения не содержат документов, иллюстрирующих о том, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «ИНМАР», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде геометрических фигур.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Согласно представленным материалам [4-12] ЗАО «Юридическая фирма «Инмар» является правопреемником ООО «Юридическая компания «ИНМАР» (содержащего неизменную отличительную часть), созданного 21.07.1998.

Указанное свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование задолго до даты (02.11.2007) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «ИНМАР», и противопоставленное ему фирменное наименование (ЗАО «Юридическая фирма «Инмар») содержат в своем составе тождественный словесный элемент «ИНМАР».

Учетом изложенного оспариваемый товарный знак является сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, наличие старшего права на фирменное наименование, сходного с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному товарному знаку. Для этого необходимо установить, что фирменное наименование использовалось в отношении товаров (услуг), однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Анализ материалов, касающихся фактической деятельности лица, подавшего возражение, показал следующее.

Представленный Договор [16] не содержит печатей и подписей лиц, между которыми он заключен и, кроме того, датирован 2011 годом, т.е. после даты (02.11.2007) приоритета оспариваемой регистрации.

Договор об оказании юридических услуг [17] датирован числом (10.11.2012), более поздним, чем дата (02.11.2007) приоритета оспариваемой регистрации.

На сайте [15] содержатся сведения о рейтингах юридических компаний России, начиная с 2010 года, т.е. после даты (02.11.2007) приоритета оспариваемой регистрации.

Относительно представленных материалов (Диплом, благодарность, сертификат) [18] следует отметить следующее.

Указанные материалы либо датированы числом (2010 год), более поздним, чем дата (02.11.2007) приоритета оспариваемой регистрации, либо в них отсутствует выходные данные, которые позволили бы соотнести их с датой приоритета оспариваемой регистрации, либо содержат сведения о награждении корпоративного сайта, без указания его доменного имени.

С учетом изложенного материалы возражения не содержат фактических данных, свидетельствующих о том, что ЗАО «Юридическая фирма «Инмар» оказывало юридические услуги под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Иных материалов, свидетельствующих об использовании своего фирменного наименования в отношении услуг 45 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, данный довод является декларативным и не доказан фактически.

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

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что обозначение «ИНМАР» не несет в себе сведения относительно товара или его изготовителя.

Однако способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Как было указано выше, лицо, подавшее возражение, не доказало фактическую деятельность по оказанию юридических услуг до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к заключению, что отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, до даты подачи заявки уже сложилась устойчивая ассоциативная связь между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение.

В силу вышеуказанного, доводы возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона, являются недоказанными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №376163.