

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, рассмотрела возражение от 12.07.2013, поданное ЗАО Управляющая горно-рудная компания «Уранцветметгеологоразведка», Москва, ул. Сходненская (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 412931, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «Уранцветмет» по заявке № 2010703692 с приоритетом от 10.02.2010 зарегистрирован 07.07.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 412931 на имя ООО ЗАО «Управляющая горно-рудная компания «Уранцветметгеологоразведка», Москва, Б. Тишинский пер. (далее – правообладатель) в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 10.02.2020.

В поступившем 17.07.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 412931 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого знака начало использование как словесной части обозначения – «Уранцветмет», так и изобразительной части - . Вместе данные части составляют фирменный стиль лица,

подавшего возражение, который был разработан в 2008 г. по договору на создание сайта и разработку фирменного стиля;

- обозначение используется при оказании услуг на рынке, в том числе путем указания на бланках и иной документации, в предложениях об оказании услуг и т.д. Деятельность лица, подавшего возражение, узкоспециализирована, и широкая реклама (например, наружная, телевизионная и др.) не применяется;

- лицом, подавшим возражение, выполняются следующие виды работ: буровые работы (в том числе работы по алмазному колонковому бурению геологоразведочных скважин с отбором керна), подготовительные работы (мобилизация и демобилизация оборудования), строительство подъездных путей и площадок, комплекс работ по геофизическому исследованию скважин;

- объемы выполняемых работ позволяют утверждать, что до даты приоритета оспариваемого знака лицо, подавшее возражение, было известно в данной области техники и зарекомендовало себя потребителю, о чем также свидетельствуют благодарственные письма контрагентов. В этой связи регистрация оспариваемого знака, содержащего тождественные элементы, будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги и выполняющего работы по механическому колонковому алмазному бурению с целью поиска и разведки твердых полезных ископаемых, а также сопутствующие работы по геофизическому исследованию;

- в письмах постоянные контрагенты указывают на некую компанию с тождественным наименованием, предлагающую аналогичные услуги, с разницей лишь в адресе. В связи с чем контрагенты опасаются, что это могут быть все-таки разные компании и обращение к такой компании может повлечь разглашение конфиденциальной информации;

- лицо, подавшее возражение, с 10.09.2007 года (с даты регистрации юридического лица) обладает исключительным правом на фирменное наименование, включающее элемент «Уранцветмет» (ЗАО «Управляющая горно-рудная компания «Уранцветметгеологоразведка» имеет сокращенное наименование ЗАО УГРК «Уранцветмет»);

- услуги, оказываемые под фирменным наименованием «ЗАО УГРК «Уранцветмет», являются однородными услугам 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак (далее в возражении приводится подробный сравнительный анализ однородности услуг и сделан акцент на тождестве сопоставляемых обозначений);



- изображение «» было разработано для лица, подавшего возражение, и ему были переданы все исключительные права на созданные в рамках договора произведения по договору № 060401С от 04.06.2008 (с ЗАО «Информационные системы»). При этом, ЗАО «Информационные системы» гарантировало, что все передаваемые произведения свободны от прав третьих лиц;

- изложенное свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого знака № 412931 выполнена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку лицо, подавшее возражение, с 04.06.2008 года (до даты приоритета знака) является правообладателем исключительных прав на произведение в виде



стилизованного изображения , о чем правообладателю оспариваемого знака было известно на дату подачи заявки на товарный знак.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 412931 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии регистрационных документов лица, подавшего возражение [1];
- копии писем за 2009 г. [2];
- копии Приказов о вступлении в должность Генерального директора [3];
- копии материалов договора № 060401С от 04.06.2008 [4];
- копии писем контрагентов [5];
- копии листов Устава и данных по кодам ОКПО, ОКТМО, ОКВЭД [6];
- копии материалов договоров на проведение буровых работ: № ГРР-04 от 30.06.2009, № ГРР-03 от 25.05.2009, № 02ГРР-28 от 01.12.2008, № 02ГРР-26 712-08

от 06.10.2008 с приложениями (технические (геологические) задания, накладные, акты, платежные поручения) [7].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 412931, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении указано на то, что оспариваемый знак представляет собой фирменный стиль лица, подавшего возражение, однако таких понятий как «фирменный стиль», «логотип», защиты которых требует возражающее лицо, не являются согласно законодательству объектами интеллектуальной собственности и не подлежат защите;

- обозначение «Уранцветмет» является не фирменным наименованием, а лишь его составной частью. Кроме того, необходимо доказать, что компания ведет аналогичную деятельность, однако согласно регистрационным документам основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность по управлению холдинг-компаниями, а у правообладателя – это разведочное бурение;

- согласно данным Федеральной службы государственной статистики датой последнего годового баланса лица, подавшего возражения, является 31.12.2009, из чего следует, что он фактически не ведет никакой деятельности уже в течение 4-х лет. Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено специальное разрешение на разведочное бурение;

- таким образом, использование составной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, в оспариваемом знаке не может нарушать его прав, а утверждение об обратном является злоупотреблением правом;



- изобразительный элемент  не зарегистрирован лицом, подавшим возражение, в качестве какого-либо результата интеллектуальной деятельности, пользующегося правовой защитой согласно статье 1225 Кодекса;

- в качестве коммерческого обозначения данный элемент также не может рассматриваться, поскольку представлены договоры 2008-2009 и дальнейшей

деятельности не проиллюстрировано, в связи с чем лицо, подавшее возражение, не использовало коммерческое обозначение непрерывно в течение года;

- исходя из системного толкования гражданского законодательства и судебной практики под «известным» следует понимать объект, который пользуется широкой

известностью в обществе. Графический образ  не является известным произведением искусства по смыслу пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, по данному основанию в защите исключительного права на знак правообладателю не может быть отказано.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии листов бизнес-справки с приложениями [8];
- выписку из ЕГРЮЛ [9];
- распечатки листов бухгалтерской отчетности [10].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.02.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак **УРАНЦВЕТМЕТ** представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде круга с вписанными в него стилизованным изображением инструмента (молотка, кирки) и трех изогнутых линий, и словесный элемент «Уранцветмет», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «У» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в черном и оранжевом цветовом сочетании в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесная часть анализируемого знака «Уранцветмет» тождественна собственно наименованию юридического лица – ЗАО УГРК «Уранцветмет», зарегистрированному Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 10.09.2007 [1], т.е. до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 412931 (10.02.2010).

Учитывая, что у ЗАО УГРК «Уранцветмет» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается услуг, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и оспариваемый знак, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ: «строительство; ремонт; установка оборудования; бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; разработка карьеров», и услуг 42 класса МКТУ: «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; изучение технических проектов; инжиниринг; исследования в области геологии; исследования технические; обзоры в области геологии; разведка геологическая; экспертиза инженерно-техническая».

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [1-7] показал, что ЗАО УГРК «Уранцветмет» специализируется в области бурения разведочных, структурно-поисковых и иных скважин (само бурение, создание базы для обеспечения буровых работ, строительство необходимых сооружений и т.д.) и геофизических исследований в скважинах.

Ввиду того, что деятельность по оказанию услуг в области бурения предполагает предоставление комплекса услуг, связанных с подготовкой, строительством и установкой различного рода оборудования, разработкой скважин и самим бурением она признается однородной услугам 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования; бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; разработка карьеров».

С учетом тождества сопоставляемых средств индивидуализации осуществляемые ЗАО УГРК «Уранцветмет» геофизические исследования в скважинах следует признать однородными всем услугам 42 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого знака, поскольку они соотносятся как «род/вид», имеют одинаковое назначение, условия оказания и круг потребителей.

Оказание услуг под фирменным наименованием «Уранцветмет» и маркировка однородных услуг знаком «Уранцветмет» обуславливает возникновение представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

Дополнительно следует отметить, что помимо фирменного наименования со словесным элементом «Уранцветмет» лицо, подавшее возражение, в хозяйственной деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовало при оказании услуг обозначение, тождественное знаку по свидетельству № 412931 (с добавлением графического элемента), что усиливает вероятность смешения.

Что касается довода правообладателя о том, что в настоящее время лицо, подавшее возражение, не осуществляет деятельность, необходимо отметить, что приостановление фактической деятельности в области бурения не приводит к утрате исключительного права на фирменное наименование и не умаляет значения осуществления данной деятельности до даты приоритета оспариваемого знака.

Принимая во внимание изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, права на которое возникли у него ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 412931, в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно источника услуг, оказываемых под оспариваемым знаком. При этом коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что в соответствии с принципом, изложенным в пункте 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Следует также обратить внимание на наличие в материалах дела писем (например, письмо ООО «Геолит-Регион» от 10.07.2012), свидетельствующих о том, что потребители путают компании, оказывающие услуги под обозначением «Уранцветмет» и просят дать разъяснения относительно причастности компании, располагающейся на Б. Тишинском переулке, к лицу, подавшему возражение.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Что касается довода правообладателя об указании в Уставе ЗАО УГРК «Уранцветмет» основным видом деятельности «деятельности по управлению холдинг-компаниями», необходимо отметить, что данный довод является субъективным мнением правообладателя и не подтвержден документально. В материалах [8] указана «деятельность по управлению холдинг-компаниями» среди прочих видов деятельности, в том числе «...по предоставлению услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, добычей руд и песков драгоценных металлов...». При этом целесообразно указать, что материалы [8] отражают информацию, имеющуюся в распоряжении Агентства деловой информации «БС-инфо», и не подтверждаются какими-либо иными материалами. Напротив, согласно Уставу [6] «деятельность по управлению холдинг-компаниями» не входит в предмет деятельности ЗАО УГРК «Уранцветмет» и отсутствует указание на «основной вид деятельности».

Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал, что он включает в себя произведение дизайна и

изобразительного искусства – «», что согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса является объектом авторского права.

Так, согласно договору № 060401С от 04.06.2008 [4] ЗАО «Информационные системы» (исполнитель) разработал дизайн-макет сайта и фирменного стиля для ЗАО УГРК «Уранцветмет» (заказчик). При этом в соответствии с пунктом 5.10 исполнитель гарантирует заказчику, что авторские права на использование

произведения, передаваемые заказчику, принадлежат исполнителю и свободны от прав и претензий третьих лиц. Передача авторских прав регламентирована пунктом 5.2 договора. Согласно Приложению № 1 к акту приема-передачи услуг от 30.09.2008 к указанному договору заказчик стал обладателем прав на логотип в

нескольких вариантах написания, в том числе « Уранцветмет».

Доводы правообладателя о том, что фирменный стиль или логотип не могут охраняться законодательством, не могут быть признаны убедительными, поскольку являются непосредственным умозаключением правообладателя и носят субъективный характер. Целесообразно отметить, что согласно словарным источникам информации (см. <http://slovari.yandex.ru/>) «логотип» – это [нем. Logotype, англ. logotype < греч. logos слово + typos отпечаток]. **1. ком.** фирменный товарный знак, обычно монополюно используемый выпускающим данный товар предприятием. **2. полигр.** Брусочек с наиболее употребительными словами и слогами, применявшийся при ручном наборе; а словосочетание «фирменный стиль» означает совокупность изобразительных, визуальных, информационных средств, с помощью которых фирма подчеркивает свою индивидуальность. Фирменный стиль используется при оформлении предлагаемых фирмой товаров, в качестве рекламы, ярлыков, представляет инструмент продвижения фирмы на рынок, конкуренции, привлечения внимания покупателей.

Таким образом, и логотип, и фирменный стиль могут выступать как обозначения, используемые в качестве средства индивидуализации, так и произведением искусства и являться объектом авторского права.

Необходимо подчеркнуть, что согласно пунктам 3 и 4 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Относительно довода правообладателя оспариваемого знака о необходимости приведения доказательств известности произведения искусства, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что требование известности в пункте 9 статьи 1483 Кодекса относится к названию произведения науки, литературы или искусства. К персонажу или цитате из такого произведения, самому произведению искусства или его фрагменту данное установление законодательства не применяется.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.07.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 412931 полностью.