

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 15.01.2008, поданное Кудачковым А.Д., Россия (далее - лицо, подавшее возражение) против регистрации №229162 товарного знака «РЕСПЕКТ» по заявке №2001703229/50, при этом установлено следующее.

Правообладателем указанного товарного знака по свидетельству №229162 с приоритетом от 05.02.2001 является Организация некоммерческого партнерства «Центр по Сертификации услуг на Автомобильном Транспорте «РЕСПЕКТ», Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «РЕСПЕКТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.01.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех услуг 36, 37, 39, 40 и части услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне, в виду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 2 и пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров” от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие 17.10.92 (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что правообладатель товарного знака “РЕСПЕКТ” на момент его регистрации имел ограниченную правоспособность. В возражении также указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно возможности оказания соответствующих услуг в силу ограниченной правоспособности организации, на имя которой зарегистрирован товарный знак.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям (см. пункт 3 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации);

— согласно положениям статьи 8 Федерального закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано;

— согласно пункту 2.1 Устава «Целью деятельности Организации некоммерческого партнерства является сертификация услуг (работ) на автомобильном транспорте для обеспечения безопасности дорожного движения, защиты окружающей среды и охраны здоровья граждан, защита прав и законных интересов граждан и организаций»;

— в результате сравнения видов деятельности, указанных в Уставе правообладателя, и перечня услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, можно сделать вывод о том, что целям

деятельности, приведенным в Уставе, не соответствуют все услуги 36, 37, 39, 40 и часть услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

К возражению приложена копия страниц Устава Организации Некоммерческого партнерства «Центр по Сертификации услуг на Автомобильном Транспорте «РЕСПЕКТ» с изменениями на 4 л.

В указанном возражении изложена просьба о признании правовой охраны регистрации №229162 товарного знака “РЕСПЕКТ” недействительной частично.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, мотивированный следующими аргументами:

- в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона «товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица...», при этом данная норма не содержит указаний на то, что не допускается регистрация товарных знаков на юридическое лицо, обладающее ограниченной правоспособностью;

- ограничения, установленные Уставом некоммерческой организации, указывают на то, куда правообладатель может направить прибыль, получаемую им как от некоммерческой, так и от коммерческой деятельности;

- ни упомянутый в возражении Закон о некоммерческих организациях, ни Закон о товарных знаках не ограничил правообладателя в правах осуществлять предпринимательскую деятельность как в виде оказания услуг, указанных в перечне свидетельства №229162, так и в виде предоставления данного товарного знака в пользование третьим лицам при условии, что прибыль от такой деятельности направляется на достижение уставных целей правообладателя;

- в возражении не указаны нормы права, не позволяющие правообладателю предоставлять свой товарный знак в пользование третьим лицам, имеющим возможность оказывать услуги, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак;

- действующее законодательство не ограничивает возможность регистрации товарных знаков видом осуществляемой деятельности, выданной лицензией или специальной правосубъектностью (см. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 29.07.97 №19 Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак);

- оспариваемый товарный знак «РЕСПЕКТ» для зарегистрированных услуг является фантазийным в силу своего семантического значения и поэтому сам по себе не способен породить в сознании потребителя представления о производителе, не соответствующего действительности.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.02.2001) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №229162 является словесным и представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита слово «РЕСПЕКТ», которое обозначает «уважение, почтение» (см., например, Яндекс. Словари. Толковый словарь русского языка Ушакова).

Регистрация № 229162 товарного знака «РЕСПЕКТ» произведена в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ материалов возражения показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака «РЕСПЕКТ» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 2 Закона, поскольку правообладатель указанного товарного знака не имел права осуществлять ряд услуг, указанных в перечне регистрации, в силу ограниченной правоспособности. Вместе с тем, следует отметить, что данная норма Закона позволяет регистрировать товарные знаки на имя юридических лиц и при этом не содержит каких-либо ограничений в отношении невозможности регистрации товарного знака на имя юридического лица,

являющегося некоммерческой организацией и имеющего ограниченную правоспособность.

Предоставление правовой охраны товарному знаку “РЕСПЕКТ” оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 2 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг в связи с невозможностью оказания услуг самим правообладателем по причине ограниченной правоспособности.

В отношении довода возражения, касающегося того, что правообладатель, являясь некоммерческой организацией, не может оказывать ряд услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, необходимо отметить следующее.

Даже если у правообладателя товарного знака нет возможности оказывать какие-либо из указанных в перечне услуг самостоятельно, ни законодательством в области товарных знаков, ни упомянутым выше законом о некоммерческих организациях не запрещено предоставлять свой товарный знак в пользование третьим лицам, имеющим возможность оказывать услуги на основании лицензионного договора. Так, 05.06.2007г. Роспатентом был зарегистрирован лицензионный договор о предоставлении права на использование оспариваемого товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Также следует отметить, что отсутствие (или наличие) у правообладателя возможностей для оказания тех или иных услуг не имеет отношения к охраноспособности самого товарного знака, а касается только деятельности правообладателя оспариваемого знака и поэтому не может служить доказательством введения потребителя в заблуждение относительно производителя.

Кроме того, поскольку обозначение “РЕСПЕКТ” в отношении услуг, указанных в перечне свидетельства, является фантазийным и само по себе не несет какой – либо информации об услугах или их производителе, не соответствующей действительности, оно не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих услуг.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам  
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.01.2008 и  
оставить в силе правовую охрану товарного знака “РЕСПЕКТ” по  
свидетельству №229162.**