

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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 поступившее 16.03.2018 возражение ООО «Своё такси», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642286, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017708735 с приоритетом от 13.03.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации 19.01.2018 за №642286 на имя Немчинова Михаила Александровича, г. Курск (далее — правообладатель) в отношении услуг 39 класса МКТУ – услуги такси.



Оспариваемый знак  представляет собой комбинированное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

В поступившем 16.03.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- ООО «Своё такси» имеет исключительное право на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. ООО «Своё такси» осуществляет деятельность по предоставлению услуг такси, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 642286, при этом фирменное наименование ООО «Своё такси» и товарный знак по свидетельству № 642286 являются сходными до степени смешения;

- сравниваемые средства индивидуализации (товарный знак и отличительная часть фирменного наименования) имеют крайне высокую степень сходства, обусловленного тождеством звучания обозначений «Своё такси», «TAXI SVOЁ»;

- существующая регистрация оспариваемого товарного знака нарушает законные права и интересы лица, подавшего возражение, поскольку препятствует получению в установленном порядке правовой охраны обозначению «СВОЁ ТАКСИ» по заявке № 2017718283, поданной в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.05.2017 г. в отношении однородных услуг;

- правообладатель товарного знака «TAXI SVOЁ» создает препятствия к ведению деятельности ООО «Своё такси», в частности, по просьбе ИП Немчинова Михаила Александровича была заблокирована группа «Своё такси» в социальной сети «Вконтакте» (<https://vk.com/svoetaksi>), что препятствует продвижению услуг такси ООО «Своё такси»;

- 08.06.2015 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) была внесена запись о создании ООО «Своё такси», которое в тот же день было поставлено на учет в налоговом органе и является действующим юридическим лицом до сих пор;

- по ОКВЭД основным видом экономической деятельности ООО «Своё такси» является деятельность такси;

- ООО «Своё такси» осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг такси, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- представленные документы показывают, что, ООО «Своё такси» активно работает, а именно оказывает услуги такси, под своим фирменным наименованием с 2015 г.

На основании изложенного выражена просьба удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642286 полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «СВОЁ ТАКСИ» от 07.03.2018 [1];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «СВОЁ ТАКСИ» от 08.06.2015[2];
- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «СВОЁ ТАКСИ» от 08.06.2015[3];
- устав ООО «СВОЁ ТАКСИ»[4];
- справка о праве администрирования доменного имени «SVOETAKSI.RU» от 06.12.2017, справка о праве администрирования доменного имени «СВОЁТАКСИ. РФ» от 06.12.2017 [5];
- статистика посещения сайта (SVOETAKSI.RU) за период с 01.02.2016 по 01.11.2017[6];
- договор аренды нежилого помещения от 08 июня 2015г., заключенный между ООО «Авуар» и ООО «Своё такси» и передаточный акт к нему [7];
- договор субаренды от 08 июня 2015г., заключенный между ООО «Авуар» и ООО «Своё такси»[8];
- договоры аренды транспортного средства для работы в режиме легкового такси от 15.06.2015., 16.06.2015г., 07.07.2015г., 10.08.2015г.[9];
- договор об организации перевозок № 6/11/8 от 21.07.2015, заключенный между ООО «Агентство «Деловое представительство Санкт-Петербург» (ООО «АДП СПб») и ООО «Своё такси», счета на оплату и акты выполненных работ [10];
- отчет о взаимодействии между ООО «СВОЁ ТАКСИ» и ООО «АДП СПб» в период с 09.05.2015 по 30.09.2015 [11];

- договор об организации перевозок № 5/11/8 от 05.08.2015, заключенный между ООО «АКРОС ЮНИСТРОЙ» и ООО «Свое такси», счет на оплату №1 от 06 августа 2015г. по договору № 5/11/8 от 05.08.2015, акты выполненных работ по договору № 5/11/8 от 05.08.2015 [12];
- заключение уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ от 17.11.2015 [13];
- отчет о взаимодействии между ООО «СВОЁ ТАКСИ» и ООО «АКРОС ЮНИСТРОЙ» в период с 05.08.2015 по 19.11.2015[14];
- гарантийное письмо от ООО «АКРОС ЮНИСТРОЙ» с исх. № 378 от 12.11.2015 [15];
- договор № 27 Продвижение группы <https://vk.com/svoetaksi> «СВОЕ ТАКСИ» и разработку графических материалов от 1 сентября 2015г., заключенный между ООО «Студия ХОД» и ООО «Свое такси», платежные поручения к договору № 27 от 1 сентября 2015г. [16];
- договор с конечным пользователем «РБТакси»№ Р1/0409 от 04 сентября 2015г., заключенный между ООО «РБТ» и ООО «Свое такси», счета на оплату по договору и платежные поручения [17];
- договор № LNG25443 /ТО от 01 октября 2015г., заключенный между ООО «Лайф Телеком» и ООО «Свое такси», счет № ЛТ301126 от 16.10.2015 к договору № LNG25443 /ТО от 01 октября 2015г., акты об оказанных услугах к договору № LNG25443 /ТО от 01 октября 2015г., отчеты агента о выполнении поручения к договору № LNG25443 /ТО от 01 октября 2015г [18];
- договор фрахтования № 31 от 21 октября 2015г., заключенный между ООО «Первая Миля» и ООО «Свое такси», счет № 42 от 21.10.2015 к договору № 31 от 21 октября 2015г.[19];
- договор об оказании услуг связи № ЕД15019194 от 25.11.2015г., заключенный между ООО «НОВОСИСТЕМ» и ООО «Свое такси», финансовые документы об исполнении договора [20];
- договоры о предоставлении услуг внутризонавой, междугородной и международной телефонной связи от 25.11.2015г., заключенные между ООО «НОВОСИСТЕМ» и ООО «Свое такси»[21];

- договор об организации перевозок № 0103 от 01 марта 2016г., заключенный между ООО «ВТК» и ООО «Своё такси», платежные поручения к нему [22];
- договор об оказании услуг связи № 13309050 от 25.03.2016г., заключенный между ООО «Т2Мобайл» и ООО «Своё такси»[23];
- договор об оказании услуг связи №100022861 от 15 апреля 2016г., заключенный между ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» и ООО «Своё такси», акты выполненных работ и счета-фактуры к договору [24];
- договоры об организации перевозок от 22 апреля 2016г., 11 мая 2016г., 15 июля 2016г., 27 июля 2016г., 24 августа 2016г., от 01 июня 2016г., 21 сентября 2016г., 25 октября 2016г. со счетами на оплату, платежными поручениями и актами выполненных работ [25];
- договор об оказании рекламных услуг № б/н от 23 октября 2016г., заключенный между ИП Тараном Алексеем Александровичем и ООО «Своё такси», счет на оплату к договору № б/н от 23 октября 2016г.[26];
- договор на возмездное оказание услуг № 6896972 по оформлению расчета за нефтепродукты, товары и услуги, реализуемые через розничную сеть ООО «Несте Санкт-Петербург» с использованием магнитной карты от 23.11.2016г., заключенный между ООО «Несте Санкт-Петербург» и ООО «Своё такси» с платежными поручениями [27];
- договор об оказании услуг связи № 67675103 от 12.01.2017г., заключенный между ОАО «Санкт-Петербург Телеком» и ООО «Свое такси» [28];
- оферта о заключении договора оказания услуг с ООО «КЕХ еКоммерц», счет-фактура и акты выполненных работ к оферте о заключении договора оказания услуг с ООО «КЕХ еКоммерц»[29];
- акты сверки взаиморасчетов между ООО «КЕХ еКоммерц» и ООО «СВОЁ ТАКСИ» к оферте о заключении договора оказания услуг с ООО «КЕХ еКоммерц»[30];
- договор-счет №07050887 от 27.01.2017г., платежные поручения к нему [31].
- акт сверки взаимных расчетов за период 2016г. между ООО «ПМХ» и ООО «СВОЁ ТАКСИ»[32];

- счета на оплату к договору оферты ООО «ЯНДЕКС»[33].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.03.2017) приоритета оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак состоит из словесных элементов «TAXI» и «SVOE», выполненных стандартным шрифтом и расположенных на двух уровнях.

Знак зарегистрирован для услуг 39 класса МКТУ – услуги такси.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты международной регистрации знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1-3] следует, что ООО «СВОЁ ТАКСИ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 08.06.2015г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (13.03.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №642286.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак



является сходным с частью фирменного наименования «СВОЁ ТАКСИ» лица, подавшего возражение.

Указанное сходство основано на фонетическом тождестве входящих в состав обозначений словесных элементов «TAXI»/«ТАКСИ» и «SVOЁ»/«СВОЁ», а также семантическом тождестве элементов «TAXI»/ «ТАКСИ».

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров/услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг такси.

Как следует из представленных в возражении документов [1-33], в частности, из учредительных и уставных документов [1, 4], договоров аренды транспортного средства для работы в режиме легкового такси [9], договоров об организации перевозок [10, 12, 17, 18, 22, 25], договоров на оказание рекламных услуг [26] и других материалов возражения, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по организации пассажирских перевозок и оказанию услуг такси. И эта деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные услуги являются однородными услугами 39 класса МКТУ: «услуги такси», в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, поскольку они относятся к одной родовой группе (перевозки), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя (ООО «СВОЁ ТАКСИ») ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования, деятельность, осуществляемая ООО «СВОЁ ТАКСИ» под фирменным наименованием, однородна услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства №642286, не удовлетворяющим требованиям пункта 8

статьи 1483 Кодекса и нарушающим возникшее ранее исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642286 недействительным полностью.**