

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.12.2009, поданное ООО «ТИС-Лоджистик», г. Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «TIS logistic» по свидетельству №363416, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «TIS logistic» по заявке №2007720571/50 с приоритетом от 06.07.2007 зарегистрирован 28.10.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №363416 на имя Закрытого акционерного общества «ВЛ Лоджистик», г. Уссурийск (далее – правообладатель) в отношении услуг 39 класса МКТУ: «транспортировка; упаковка и хранение товаров, в том числе: авиаперевозки грузов, аренда мест для стоянки автотранспорта, информация по вопросам перевозок грузов, перевозка товаров на судах [фрахт]; перевозки товаров автомобильные, водным транспортом, железнодорожные, морские, речным транспортом; посредничество при перевозках грузов в морских перевозках, посредничество при перевозках грузов, посредничество при фрахтовании, работы погрузочно-разгрузочные, услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров] фрахтование судов, хранение товаров на складах, экспедирование грузов».

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «TIS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «TIS» находится прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «logistic», выполненный стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Словесный элемент «logistic» включен в состав оспариваемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в красном, светло-сером и темно-сером цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 363416 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 8 и пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент оспариваемого товарного знака сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ТИС-Лоджистик» на английском языке, право на которое возникло у него ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №363416;
- основные виды деятельности ООО «ТИС-Лоджистик» соответствуют видам деятельности, для которых был зарегистрирован товарный знак;
- оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение ООО «ТИС-Лоджистик», которое было разработано на основе фирменного наименования компании;
- ООО «ТИС-Лоджистик» является владельцем тождественного оспариваемому товарному знаку доменному имени «TIS-LOGISTIC.RU», право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №363416.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №363416 недействительной в отношении услуг 39 класса МКТУ.

К возражению были представлены следующие материалы:

- платежное поручение №821 от 23.11.2009 на 1 л. [1];
- уведомление о результатах проверки соответствия

- заявленного обозначения требованиям законодательства от 16.04.2009 на 1 л. [2];
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная в отношении ООО «ТИС-Лоджистик» на 12 л. [3];
 - выдержка из устава ООО «ТИС Лоджистик» на 3 л. [4];
 - договор с ОАО «Российские железные дороги» №407/54 от 20.03.2007 на 2 л. [5];
 - договор транспортной экспедиции с ООО «Стройтерминал» от 01.04.2007 на 5 л. [6];
 - договор транспортной экспедиции с ИП Павленко К.И. от 24.04.2007 на 5 л. [7];
 - акт с ООО «ЮБС Инжиниринг» №63 от 22.03.2007 на 1 л. [8];
 - акт с ООО «Скит» №63 от 22.03.2007 на 1 л. [9];
 - акт с ООО «Мотор-Амур» от 30.03.2007 на 1 л. [10];
 - выписка из протокола Ассоциации «Владивостокский морской торговый порт» от 16.05.2007 и заявление о вступлении в Ассоциацию «Владивостокский морской торговый порт» от 01.05.2007 на 2 л. [11];
 - транспортная железнодорожная накладная на перевозку грузов в универсальном контейнере от 15.03.2007 на 2 л. [12];
 - договор подряда на выполнение изыскательных работ, заключенным с ООО «Рекламное агентство «Хай Файв» от 26.02.2007 на 4 л. [13];
 - договор б/н от 01.03.2007 с ООО «Визит» на 2 л. [14];
 - письмо ООО «Визит» от 28.07.2009 с приложением изготовленных печатей на 2 л. [15];
 - счет-фактура №490 от 09.03.2007 на 1 л. [16];
 - акт выполненных работ от 09.03.2007 на 1 л. [17];
 - товарная накладная №1229 от 09.03.2007 на 1 л. [18];
 - счет-фактура №173 от 26.01.2007 на 1 л. [19];
 - товарная накладная №463 от 30.01.2007 на 2 л. [20];

- договор с ООО «Манчжурия» №323 от 28.05.2007 на 6 л. [21];
- заявка №1 ООО «Бао» на отправку груза в стандартном контейнере на 1 л. [22];
- распечатка с сервиса Whois Российского НИИ общественных сетей в отношении регистрационных данных доменного имени tis-logistic.ru на 1 л. [23];
- договор с ООО «Антарктида» от 12.01.2007 на 3 л. [24].

В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.03.2010, с приложением экземпляра возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

В адрес Палаты по патентным спорам отзывать на возражение от 22.12.2009 представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (06.07.2007) заявки №2007720571/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

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, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Коллегия палаты по патентным спорам проанализировала материалы возражения от 22.12.2009 и установила следующее.

Предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №363416 согласно возражению оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 и пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение ООО «ТИС-Лоджистик», а также тождественно доменному имени «TIS-LOGISTIC.RU», право на которое возникло у ООО «ТИС-Лоджистик» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №5/29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку подлежит применению законодательство, действовавшее на момент подачи заявки на товарный знак, то есть коллегия палаты по патентным спорам для исследования мотивов оспаривания товарного знака по свидетельству №363416 использует соответствующие нормы Закона. Необходимо отметить, что Закон не содержит норм, направленных на недопущение регистрации товарного знака при наличии ранних прав на коммерческое обозначение или доменное имя. Таким образом, довод лица, подавшего возражение, в данной части, не подлежит удовлетворению.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент оспариваемого товарного знака сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ТИС-Лоджистик», коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно выписке [3] из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) ООО «ТИС-Лоджистик» было зарегистрировано 24.11.2006. Также из представленной выписки следует, что ООО «ТИС-Лоджистик» имеет следующее фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company «TIS-Logistic». Указанное наименование на иностранном языке определено в учредительных документах [4] юридического

лица. Кроме того, согласно договору от 01.03.2007 [14] по заказу ООО «ТИС-Лоджистик» была изготовлена круглая печать, содержащая его полное фирменное наименование на русском и фирменное наименование общества на иностранном языке, которое воспроизводит словесный элемент «TIS logistic» оспариваемого товарного знака. Необходимо отметить, что наличие печати, содержащей фирменное наименование общества на иностранном языке, является одним из способов использования фирменного наименования.

Очевидным является тот факт, что оспариваемый товарный знак повторяет словесное обозначение «TIS logistic» - оригинальную часть фирменного наименования ООО «ТИС-Лоджистик» на английском языке, получившего право на фирменное наименование до даты приоритета (06.07.2007) товарного знака по свидетельству №363416.

Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 7 Закона, возникновения права на фирменное наименование (его части) ранее даты подачи заявки, является недостаточным для признания регистрации товарного знака недействительной. Законодательно предусмотрено, что фирменное наименование должно использоваться на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг.

Согласно данным из выписки ЕГРЮЛ основными видами деятельности ООО «ТИС-Лоджистик» являются транспортная обработка грузов, хранение и складирование, организация перевозок грузов, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, деятельность автомобильного грузового транспорта, розничная торговля автотранспортными средствами, оптовая торговля автотранспортными средствами. Указанные виды деятельности являются аналогичными услугам 39 класса МКТУ, содержащимся в свидетельстве №363416.

Действительно, реализацию правомочия пользования фирменным наименованием ООО «ТИС-Лоджистик» осуществляло при участии в различных гражданско-правовых сделках [5-12], связанных с оказанием услуг по транспортировке грузов. В частности, согласно договору транспортной

экспедиции №04/08 от 01.04.2007, заключенному между ООО «Стройтерминал» и ООО «ГИС-Лоджистик», последнее обязуется выполнить услуги, связанные с перевозкой груза от грузоотправителей до грузополучателей, указанных клиентом. Следует отметить, что деятельность ООО «ГИС-Лоджистик» по оказанию услуг, связанных с транспортировкой грузов, осуществлялась до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №363416.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363416 произведено в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.12.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363416 недействительным полностью.