

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 25.07.2017, поданное ООО «ПИРОМАГиЯ», Московская обл., г.Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379136, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2008715575 с приоритетом от 19.05.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2009 за №379136 на имя ООО «Восток», г. Кострома (далее – правообладатель), в отношении товаров 13 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №379136 представляет собой словесное обозначение «**ПИРОМАГИЯ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.07.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №379136 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фирменное наименование «ПИРОМАГиЯ» у лица, подавшего возражение, возникло 15 марта 2004 года, когда было зарегистрировано ООО «ПИРОМАГиЯ»

(ОГРН 10462340000450), т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.05.2009);

- с момента своего создания лицо, подавшее возражение, осуществляло торговлю пиротехническими изделиями и деятельность по проведению фейерверков, используя свое фирменное наименование, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, гражданско-правовыми договорами на розничную торговлю пиротехническими изделиями и организацией фейерверков с приложенными бухгалтерскими документами первичной отчетности, лицензией от 17.11.2005, изображениями, используемыми для идентификации продаваемой продукции, налоговыми декларациями и информацией, размещенной в сети Интернет;

- правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО «Восток») 12.10.2016 направил в адрес лица, подавшего возражение, претензию по факту использования товарного знака «ПИРОМАГИЯ» по свидетельству №379136, в котором, под угрозой обращения в правоохранительные органы, предлагает лицу, подавшему возражение, заключить договор на использование указанного товарного знака, полагая, что нарушаются его исключительные права;

- фирменное наименование «ПИРОМАГиЯ» лица, подавшего возражение, фонетически тождественное и визуально сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «ПИРОМАГИЯ», вызывает у потребителей одинаковые ассоциации в отношении пиротехнической продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности обоих юридических лиц;

- однородность хозяйственной деятельности признается самим правообладателем, что подтверждается претензией, направленной в адрес лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на судебные решения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2016 года по делу №А40-149321/2015; решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2015 года по делу №СИП-125/2015) и Постановление Пленума Президиума Верховного суда Российской Федерации №5 Пленума ВАС Российской Федерации №29 от

26.03.2009, в которых исследуются вопросы, касающиеся права на коммерческое обозначение, и делает вывод о том, что у правообладателя оспариваемого товарного знака отсутствует имущество, которое обладает признаками имущественного комплекса и может быть признано недвижимостью.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379136 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ (розничная и оптовая торговля пиротехническими изделиями) и услуг 41 класса МКТУ (организация фейерверк-шоу).

К возражению приложены следующие документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица [1];
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет [2];
- копия Устава [3];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПИРОМАГиЯ» [4];
- копия решения учредителя [5];
- копия претензии [6];
- копия свидетельства на товарный знак [7];
- копия справки об отчетности [8];
- копия решения от 19.01.2017 [9];
- копия лицензии от 17.11.2005 [10];
- изображения с использованием обозначения «ПИРОМАГиЯ» [11];
- копии договоров поставки с первичными бухгалтерскими документами [12];
- копии договоров на проведение фейерверка с первичными бухгалтерскими документами [13];
- копия договора от 05.09.2005 [14];
- письмо администрации г. Подольска [15];
- адвокатский запрос [16];
- ответ администрации [17];
- сертификат [18];

- бухгалтерский баланс за 2008 год и налоговые декларации [19];
- распечатки с интернет-сайта <http://piro-mag.ru/> [20].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения и привел следующие аргументы:

- правообладатель оспариваемого товарного знака зарегистрирован как многопрофильное предприятие в ЕГРЮЛ 10.07.1995 и ведет свою предпринимательскую деятельность по проведению фейерверков и реализации пиротехнических изделий гражданского и промышленного назначения под обозначением «Студия «Пиромагия» с 2000 года;

- студия «Пиромагия» является подразделением ООО «Восток», занимающимся проведением фейерверков, реализацией пиротехнических изделий гражданского и промышленного назначения, имеет лицензию на соответствующие виды деятельности в соответствии с государственным стандартом;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации правообладатель в 2001 году получил лицензию на осуществление деятельности по распространению пиротехнических изделий 4-5 классов опасности, в том числе на проведение фейерверков, тогда же было придумано название для подразделения пиротехников «Студия «Пиромагия» и оформлено распоряжение о создании выделенного подразделения;

- с целью формирования фирменного стиля был разработан логотип, изготовлена фирменная одежда, размещалась реклама на телевидении, радио и печатных изданиях, указывались контактные телефоны ООО «Восток»

- следствием огромной работы и положительных отзывов о работе студии стала известность коммерческого обозначения «Студия «Пиромагия», в том числе за пределами Костромы, задолго до даты регистрации юридического лица ООО «ПИРОМАГиЯ»;

- регистрация товарного знака по свидетельству №379136 была произведена правообладателем для сохранения и защиты своих достижений в области пиротехнического искусства, а также деловой репутации;

- правообладатель считает, что представленная им информация о наличии более раннего коммерческого обозначения и обоснование, в соответствии с данным фактом, своей позиции необходимости оставления правовой охраны товарного знака в силе, является обоснованной и подтверждается практикой Роспатента по аналогичным делам;

- правообладатель полагает, что оказание таких услуг 35 и 41 классов МКТУ как розничная и оптовая торговля пиротехническими изделиями и организация фейерверк-шоу не связана с определенным зданием или земельным участком, поскольку такие услуги могут оказываться различными способами, в том числе путем предложения в сети Интернет, а услуги по проведению фейерверк-шоу предполагают их оказание на выезде в определенных разрешенных для этого местах;

- у правообладателя имеется имущество, предназначенное для его деятельности, товарный знак, коммерческое обозначение, продукция для реализации и проведения фейерверк-шоу, которая хранится в помещениях, находящихся у него в аренде;

- с момента своего создания лицо, подавшее возражение ни разу не направляло в адрес правообладателя требований, связанных с нарушением прав ООО «ПИРОМАГиЯ», что позволяет сделать вывод о том, что его деятельность никогда не выходила за пределы п. Лесной Рязанской области;

- обращение правообладателя к лицу, подавшему возражение, с требованием прекратить незаконное и несогласованное использование товарного знака «ПИРОМАГИЯ» обусловлено необходимостью отстоять свои исключительные права на товарный знак, не вводить данными действиями потребителя в заблуждение и не наносить ущерб деловой репутации ООО «Восток»;

- правообладатель неоднократно обращался с претензией к лицу, подавшему возражение, однако они оставались без внимания, последняя претензия была направлена 12 октября 2016 года;

- правообладатель расценивает подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379136 как единственную возможность избежать наложения серьезных мер взыскания за нарушение

исключительных прав ООО «Восток» на товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- протокол заседания совета учредителей ООО «Восток» от 14.08.2000, изменения и дополнения в учредительные документы ООО «Восток» от 14.08.2000 [21];

- копия приказа №15 от 28.10.2000 [22];

- копия договора поставки №2/4 от 09.05.2002 [23];

- копии договоров от 20.12.2001, 18.12.2002, 24.06.2002, 13.12.2001, 10.12.2001, 13.08.2002, 04.08.2005, 23.08.2006, 22.12.2006 на производство фейерверочного показа (проведение показа фейерверка) [24];

- копия договора с газетой «Из рук в руки» от 12.09.2002 [25];

- копия договоров от 02.04.2004, 01.11.2009 о передаче в пользование складского помещения на охраняемой территории [26];

- копия письма УВД Костромской области от 23.12.2004 о соответствии помещения государственным стандартам [27];

- копия договора от 25.12.2003 о передаче в аренду муниципального имущества [28];

- копии договоров аренды нежилого помещения №12 от 15.12.2009 и акт приема-передачи и №13 от 01.12.2010 [29];

- копия лицензии РПИ-0054 от 01 августа 2001 г. [30];

- копия письма Российской пиротехнической ассоциации от 23.08.2017 [31];

- копия благодарственного письма [32];

- скриншот макета визитки [33];

- фотографии дипломов [34];

- копии рекламных материалов [35].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.05.2008) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №379136 представляет собой словесное обозначение «**ПИРОМАГИЯ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе фейерверк шоу.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, в том числе художественное оформление мероприятий.

Согласно представленным учредительным документам [1] - [4] ООО «ПИРОМАГИЯ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 15 марта

2004 года. Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, обладающее фонетическим тождеством со словесным элементом «ПИРОМАГИЯ», являющимся основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака.

Таким образом, у лица, подавшего возражение, право на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, возникло ранее его даты (19.05.2008) приоритета.

Следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае использования сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг, поскольку сходные обозначения, используемые в различных видах деятельности, не влекут столкновения прав их владельцев.

Анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение использования своего фирменного наименования при оказании услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показал следующее.

В соответствии с Уставом [3], предметом деятельности лица, подавшего возражение, является розничная и оптовая торговля товарами народного потребления, в том числе пиротехнической продукцией развлекательного характера, а также демонстрация, организация и проведение высотных и парковых фейерверков.

Деятельность по распространению пиротехнических изделий, в том числе по организации проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий, подлежит лицензированию.

Лицо, подавшее возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака обладало лицензией [10] на осуществление деятельности по распространению пиротехнических изделий IV-V класса в соответствии с национальным стандартом, в том числе по организации проведения фейерверков

с использованием пиротехнических изделий, выданной 17.11.2005 сроком на пять лет.

Для подтверждения деятельности по организации проведения фейерверк представлений (шоу) лицом, подавшим возражение, представлены договоры на проведение фейерверк представлений [13], заключенные в 2009 – 2010 годах. Исполнение договоров подтверждено соответствующими документами (актами).

Деятельность лица, подавшего возражение, по организации и проведению фейерверков на различных городских мероприятиях с 2006 года по 2017 год подтверждена письмами из Администрации городского округа Подольск [15] - [17].

Что касается документов, подтверждающих деятельность лица, подавшего возражение, в период с 2004 по 2007 годы, то, согласно справке [8] первичные учетные документы за этот период времени были уничтожены в 2014 году в соответствии со статьей 29 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которому первичные учетные документы должны храниться не менее пяти лет после отчетного года, а требование подпункта 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает срок хранения таких документов от 4 до 6 лет.

Документы, представленные лицом, подавшим возражение, также подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно осуществляло деятельность по реализации пиротехнических изделий, однако перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не содержит в себе услуг, относящихся к оптовой и розничной торговле, а также однородных с ними услуг, в связи с чем просьба лица, подавшего возражение, о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379136 в отношении услуг 35 класса МКТУ «розничная и оптовая торговля пиротехническими изделиями», не может быть удовлетворена, поскольку в отношении этих услуг правовая охрана товарному знаку по свидетельству №379136 не была предоставлена.

В отношении отзыва правообладателя, в котором содержится информация о том, что, обладая с 2001 года лицензией на распространение пиротехнических изделий, приобретение, хранение и торговлю пиротехническими изделиями, организацию и проведение фейерверков с использованием пиротехнических изделий, он использует в своей деятельности коммерческое обозначение «Студия «Пиромагия», которое было придумано в 2001 году в качестве названия подразделения ООО «Восток», коллегия установила следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Из материалов [21] – [35], приложенных к отзыву правообладателя, не усматривается, что он является владельцем предприятия (имущественного комплекса), для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «Пиромагия».

Обозначение «Студия «Пиромагия» представляет собой название группы сотрудников ООО «Восток», занятых на проведении показов фейерверков, которое в качестве рабочего наименования группы было закреплено приказом ООО «Восток» №15 от 28.10.2000.

Документы (договоры аренды недвижимого имущества), представленные правообладателем в доказательство наличия у него складских помещений,

которые используются для хранения пиротехнических изделий, не содержат ссылок на то, что предназначены для Студии «Пиромажия». Все договоры заключены правообладателем от своего имени (ООО «Восток»).

Таким образом, совокупность документов, представленных лицом, подавшим возражение, свидетельствует о том, что оно под своим фирменным наименованием, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета оказывало услуги по проведению фейерверк представлений и организации фейерверк шоу, т.е. услуг, однородных с услугами 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379136 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация фейерверк шоу».