

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 23.07.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Мир Хоккея», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 592755, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 592755 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.10.2016 по заявке № 2015728674 с приоритетом от 09.09.2015 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Жукова Д.Ю., г. Челябинск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «МИР ХОККЕЯ», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 23.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с фирменным наименованием и коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, права на которые возникли у него ранее даты приоритета этого товарного знака, так как лицо, подавшее возражение, было создано 22.09.2010, как юридическое лицо с соответствующим фирменным наименованием, и осуществляло свою экономическую деятельность в сфере продаж спортивных товаров, в том числе

посредством принадлежащих ему торговых предприятий – розничных магазинов на территории Республики Башкортостан, индивидуализируемых соответствующим коммерческим обозначением.

В возражении также отмечено, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, поскольку она произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке соответствующих услуг.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: учредительные документы лица, подавшего возражение [1]; договоры аренды лицом, подавшим возражение, нежилых помещений [2]; договоры о покупке лицом, подавшим возражение, спортивных товаров [3]; договор консигнации [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей 27.12.2018, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что принадлежащий ему оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение, которое уже использовалось им для индивидуализации торгового предприятия (магазина) по продаже спортивных товаров в г. Челябинске с 2007 г., то есть задолго до даты (22.09.2010) возникновения самого лица, подавшего возражение, как юридического лица.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии следующих документов: свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о правообладателе в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке его на учет в налоговом органе и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сведениями о нем [5]; договор на разработку и внедрение веб-сайта для магазина «МИР ХОККЕЯ» по заказу правообладателя в 2007 г. [6]; договоры аренды

правообладателем нежилого помещения и акт его передачи, в том числе площади торгового зала, правообладателю в 2008 г. [7]; фотографии фасада магазина с соответствующей вывеской и его наружной рекламой [8]; договоры на размещение наружной рекламы и рекламного ролика правообладателя в 2009 – 2010 гг., счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ и медиа-план, соответственно, по изготовлению и монтажу наружной рекламы и по размещению рекламного ролика на местном телеканале [9]; кредитный договор и договор о залоге имущества правообладателя в 2009 г. [10]; договоры на оказание правообладателю охранных услуг для магазина «МИР ХОККЕЯ» и акты оказанных услуг в 2010 г. [11]; договор на оказание правообладателю услуг в сети Интернет с техническими заданиями и актами выполненных работ в 2010 г. и распечатки соответствующих страниц с сайта магазина «МИР ХОККЕЯ» [12]; печатные издания 2010 г. с рекламой магазина «МИР ХОККЕЯ» и акты оказанных услуг [13]; приказы правообладателя по штату работников магазина «МИР ХОККЕЯ» [14]; договоры покупки правообладателем и поставки правообладателем товаров [15]; письма и справки партнеров магазина «МИР ХОККЕЯ», принадлежащего правообладателю [16].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.09.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс.

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) 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.

Из представленных лицом, подавшим возражение, учредительных документов [1] следует, что оно было зарегистрировано 22.09.2010, как юридическое лицо с фирменным наименованием ООО «Мир Хоккея». Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, действительно получило право на соответствующее фирменное наименование ранее даты (09.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.

В свою очередь, оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «МИР ХОККЕЯ», которое является фонетически и семантически тождественным, собственно, с отличительной частью «Мир Хоккея» вышеуказанного фирменного наименования. Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленное ему фирменное наименование лица, подавшего возражение, действительно являются сходными друг с другом.

Однако коллегия не располагает документами, которые свидетельствовали бы об осуществлении лицом, подавшим возражение, в период ранее даты (09.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака реальной экономической деятельности в отношении услуг по продаже товаров, в том числе посредством магазинов, однородных услугам оспариваемой регистрации товарного знака, а именно услугам 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Так, например, в договорах аренды лицом, подавшим возражение, нежилых помещений [2] отсутствуют какие-либо указания на их использование именно под магазины, что декларативно указывалось в возражении, и не были представлены какие-либо документы, которые подтверждали бы факты исполнения этих договоров их сторонами.

При этом в материалах возражения совсем не имеется каких-либо документов, которые содержали бы те или иные конкретные сведения об упомянутых в возражении определенных магазинах, например, об их вывесках, рекламе, штате сотрудников и т.д. Не были представлены какие-либо документы о кассовых операциях во время осуществления продаж товаров в магазинах, например, кассовые чеки, бухгалтерские отчеты и т.п. Отсутствуют и какие-либо договоры поставки товаров, которые свидетельствовали бы о фактах продаж товаров, осуществленных в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака именно лицом, подавшим возражение.

Напротив, в представленных им договорах [3] оно выступает лишь в качестве покупателя товаров. Предположительно возможная последующая их реализация (перепродажа) третьим лицам документально никак не подтверждена.

Договор консигнации от 19.10.2016 [4] не может быть принят во внимание, поскольку относится уже к периоду позже даты (09.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо доказательствами самих фактов введения лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака соответствующих услуг по продаже товаров, в том числе услуг магазинов.

Ввиду вышеизложенных обстоятельств коллегия не имеет никаких оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, собственно, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Отсутствие вышеуказанных фактических сведений не позволяет прийти к выводу также и о наличии у лица, подавшего возражение, исключительного права на соответствующее коммерческое обозначение, которое индивидуализировало бы в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака определенные принадлежащие ему торговые предприятия – магазины.

Следовательно, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями, которые были бы отражены в документах возражения [1 – 4], для

признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, напротив, именно правообладателем были представлены документы [5 – 16], содержащие сведения о том, что принадлежащий ему оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение, которое использовалось им для индивидуализации торгового предприятия (магазина) по продаже спортивных товаров в г. Челябинске, причем начиная уже с 2007 г., то есть задолго до даты (22.09.2010) возникновения самого лица, подавшего возражение, как юридического лица.

Так, например, правообладатель является индивидуальным предпринимателем [5], который уже в 2007 г. заключил договор в качестве заказчика на разработку и внедрение веб-сайта для своего магазина «МИР ХОККЕЯ» [6].

Представлены договоры аренды правообладателем нежилого помещения и акт его передачи, в том числе площади торгового зала (то есть, собственно, магазина), именно правообладателю уже в 2008 г. [7]. На представленных фотографиях [8] обнаруживаются фасад магазина под названием «МИР ХОККЕЯ» с соответствующей вывеской и его наружная реклама.

Договоры на размещение наружной рекламы и рекламного ролика правообладателя в 2009 – 2010 гг. и подтверждающие их исполнение счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ и медиа-план, соответственно, по изготовлению и монтажу наружной рекламы и по размещению рекламного ролика на местном телеканале [9], договор о залоге имущества к кредитному договору правообладателя в 2009 г. [10], договоры на оказание правообладателю охранных услуг и подтверждающие их исполнение акты оказанных услуг в 2010 г. [11], договор на оказание правообладателю услуг в сети Интернет с техническими заданиями и актами выполненных работ в 2010 г. и распечатки соответствующих страниц с сайта магазина [12] содержат соответствующие сведения о необходимом обеспечении деятельности определенного торгового предприятия, а именно магазина правообладателя под названием «МИР ХОККЕЯ».

Реклама данного магазина правообладателя оспариваемого товарного знака размещалась в печатных изданиях [13] также уже ранее даты (22.09.2010) возникновения лица, подавшего возражение, как юридического лица.

Магазин «МИР ХОККЕЯ» имел определенный штат работников согласно приказам правообладателя [14].

Упомянутые правообладателем в его отзыве спортивные товары не только покупались им в качестве покупателя, но и продавались им в качестве продавца в соответствии с договорами [15]. Представлены письма и справки партнеров магазина «МИР ХОККЕЯ», принадлежащего правообладателю [16], указывающие на его торговую деятельность в соответствующий период с использованием коммерческого обозначения «МИР ХОККЕЯ».

Таким образом, представленные правообладателем документы [5 – 16], к тому же, собственно, опровергают сами доводы возражения о наличии у лица, подавшего возражение, «старших» прав на обозначение «МИР ХОККЕЯ» в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о наличии в действиях правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. При этом установление наличия фактов недобросовестной конкуренции никак не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 592755.**