

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 23.10.2009, поданное ООО «Сателлит», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 308640, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «САТЕЛЛИТ» с приоритетом от 29.11.2004 по свидетельству № 308640 произведена 15.06.2006 на имя ООО «Инфотрон Корп.», Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 09, 12, 35-42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 31.12.2009 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 308640, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона 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), в отношении части услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «САТЕЛЛИТ» является тождественным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ООО «САТЕЛЛИТ»);
- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с продажей товаров, осуществляет услуги по доставке товаров и установке оборудования, начиная с 1995 года;
- в настоящее время компания «САТЕЛЛИТ» динамично развивается, ей принадлежит более 30 магазинов бытовой техники в 24 городах Российской

Федерации. Услуги 35, 37, 39 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на 9 л. [1];
- распечатки с сайта [www.satellite-s.ru](http://www.satellite-s.ru) на 9 л. [2];
- Постановления о государственной регистрации предприятия от 24.03.1995 №574 на 1 л. [3];
- устава ЗАО «САТЕЛЛИТ» на 3 л. [4];
- протокола №1 Общего собрания учредителей ООО «САТЕЛЛИТ» на 1 л. [5];
- протокола №2 Общего собрания учредителей ООО «САТЕЛЛИТ» на 1 л. [6];
- устава ООО «САТЕЛЛИТ» на 3 л. [7];
- фотографий на 23 л.[8].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 308640 недействительным в отношении следующих услуг:

35 класса МКТУ - «административная обработка заказов клиентов (покупателей); агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; коммерческая информация и советы (консультации) для потребителей; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты (для третьих лиц); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление (презентация) товаров в средствах связи, с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства»;

37 класса МКТУ – «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; набивка мебели; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов;

работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт фотоаппаратов; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок»;

39 класса МКТУ - «доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; перевозка мебели; перевозка мебели при переезде; перевозка на баржах (лихтерах); перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозка товаров на судах (фрагт); перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фраговании; прокат контейнеров для хранения товаров; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка продуктов; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; транспорт таксомоторный; транспорт трамвайный; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); услуги транспортные; фрагование судов; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов».

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.07.2010, был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к тому, что для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №308640 лицом, подавшим возражение, необходимо, помимо прочего, представить документы, которые могли бы свидетельствовать о его фактической деятельности. Материалы возражения не содержат подобных документов.

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №308640.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (29.11.2004) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 308640 включает в себя вышеупомянутый 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 требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «САТЕЛЛИТ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 12, 35-42, 45 классов МКТУ.

Оценивая соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам учитывала следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что они являются тождественными, поскольку включают в своем составе словесный элемент «САТЕЛЛИТ».

Согласно представленным материалам [3], ООО «САТЕЛЛИТ» было создано в соответствии с Постановлением администрации промышленного района города Самары №574 от 23.03.1995. Таким образом, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета (29.11.2004) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 308640.

Выписка из ЕГРЮЛ [1], устав ООО «САТЕЛЛИТ» [7] отражают сведения о видах деятельности, которые юридическое лицо вправе осуществлять. Вместе с тем, указанные данные носят декларативный характер ввиду отсутствия каких-либо иных документов, подтверждающих реальное осуществление деятельности лицом, подавшим возражение.

Материалы возражения содержат фотографии [8], а также информацию из сети Интернет [2] о сети магазинов «САТЕЛЛИТ», которая осуществляет услуги по продаже техники, ее доставке и установке. Однако, в возражении отсутствуют сведения о взаимосвязи лица, подавшего возражение, и указанной сети магазинов.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает информацией, которая позволила бы установить фактическое использование лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования для индивидуализации того вида деятельности, на которую оно получило разрешение путем государственной регистрации в качестве юридического лица.

Изложенное обуславливает вывод коллегии Палаты по патентным спорам о том, что материалы возражения не подтверждают реального использования фирменного наименования для услуг, однородных услугам, в отношении которых действует

правовая охрана оспариваемого товарного знака и в отношении которых подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №380640.

Учитывая изложенное, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №380640 произведена в нарушении пункта 3 статьи 7 Закона, следует признать недоказанным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.10.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №308640.**