

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 02.08.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МОТО-МАРКЕТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 423770, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 423770 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.11.2010 по заявке № 2010718012 с приоритетом от 03.06.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «МОТОМАРКЕТ», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 423770 представляет собой словесное обозначение «МОТОМАРКЕТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.08.2012 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным 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 лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку «МОТОМАРКЕТ» по свидетельству № 423770 недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- устав лица, подавшего возражение [1];
- выписка из ЕГРЮЛ [2];
- счета-фактуры и товарные накладные [3].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2012, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) право собственности на ООО «МОТО-МАРКЕТ», как на хозяйственный объект, возникло у его нынешнего владельца (Соболева Д.А.) в результате приобретения им 100% доли в уставном капитале общества без передачи самого предприятия 02.11.2010, то есть уже после даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.06.2010);
- 2) все приложенные к возражению счета-фактуры и товарные накладные датированы только периодом 2006 – 2009 гг., когда ООО «МОТО-МАРКЕТ» не являлось собственностью Соболева Д.А.;
- 3) представленные лицом, подавшим возражение, счета-фактуры и товарные накладные содержат недостоверные сведения.

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

К отзыву правообладателем были приложены документы в подтверждение указанных выше доводов [4].

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.06.2010) 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 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) 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2012, представило ходатайство об отзыве возражения от 02.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку «МОТОМАРКЕТ» по свидетельству № 423770. Данное ходатайство было удовлетворено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.10.2012.

Что касается просьбы лица, подавшего возражение, о возвращении ему всех поданных материалов возражения, приведенной в указанном выше письме от 22.10.2012, то следует отметить, что она не может быть удовлетворена, поскольку законодательством возможность совершения такого действия не предусмотрена.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 02.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 423770.