

**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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.04.2014, поданное ООО «ЮМОС», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504809, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 23.01.2014 за №504809 по заявке №2012739056 с приоритетом от 12.11.2012 на имя ООО «ЮМОС ЦЕНТР», Москва (далее - правообладатель) для услуг 35, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 12.11.2022.

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

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.04.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №504809 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ЮМОС» создано 11.05.2005, о чем 23.05.2005 была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «ЮМОС» создавалось в целях осуществления деятельности в сфере предоставления телематических услуг связи: организации сетей связи для доступа в Интернет, предоставления физическим и юридическим лицам доступа в Интернет, сдачи в аренду каналов связи и т.п.;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №504809 - ООО «ЮМОС ЦЕНТР» создано лишь 22.02.2011, то есть через 6 лет после создания и приобретения лицом, подавшим возражение, исключительных прав на свое фирменное наименование - «ЮМОС»;

- сферой деятельности лица, подавшего возражение, с момента создания и до настоящего времени является деятельность, однородная услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №504809;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №504809 зарегистрирован в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №504809 недействительной полностью.

К возражению представлены следующие документы:

- копия свидетельства на товарный знак №504809 [1];
- копия Свидетельства о государственной регистрации ООО «ЮМОС» [2];
- копии страниц Устава ООО «ЮМОС» [3];
- копии лицензий ООО «ЮМОС» [4];
- распечатки страниц из Интернет-сайта, принадлежащего ООО «ЮМОС» [5];
- распечатка с официального сайта ФНС России относительно ООО «ЮМОС ЦЕНТР» [6].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №504809, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ЮМОС» с указанием организационно-правовой формы, которая является обязательной частью фирменного наименования;

- данное обстоятельство препятствует смешению фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака;

- понятие фирменного наименования и товарного знака имеют различную правовую природу, так как фирменное наименование имеет своей целью индивидуализацию самой организации, а товарный знак - производимой продукции, оказываемых услуг;

- также в отношении фирменного наименования и товарного знака действует разный порядок приобретения прав на них и, как следствие, разный объем предоставляемых прав и обязанностей;

- правообладатель не усматривает заинтересованности лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №504809, так как основная деятельность ООО «ЮМОС», заявленная им и внесенная в ЕГРЮЛ (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук), не однородна услугам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №504809;

- дополнительные виды деятельности ООО «ЮМОС», заявленные им и внесенные в ЕГРЮЛ, также не являются однородными услугам, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №504809.

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, представило следующие доводы:

- отличительная часть фирменного наименования ООО «ЮМОС» тождественна товарному знаку по свидетельству №504809;

- ООО «ЮМОС» зарегистрировано значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- услуги, предоставляемые ООО «ЮМОС», по виду и условиям реализации являются однородными услугами 35, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №504809;

- в выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮМОС» указан вид деятельности 72.60 – «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий»;

- фактическое ведение такого рода деятельности подтверждается представленными договорами за период с 2008 по 2014 год.;

- в отношении услуг 35 класса МКТУ ООО «ЮМОС» в рамках исполнения государственных контрактов оказывает для Управления делами Мэра и Правительства Москвы услуги по сопровождению автоматизированной системы «Кадры», а также для ряда контрагентов оказывает услуги по обслуживанию и сопровождению программ на базе «1С:Предприятие»;

- в отношении услуг 37 класса МКТУ ООО «ЮМОС» выполняло работы по техническому обслуживанию и системному сопровождению автоматизированных рабочих мест для различных организаций, в том числе, Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве;

- в отношении услуг 38 класса МКТУ ООО «ЮМОС», в частности, предоставляло доступ в Интернет различным организациям;

- в отношении услуг 40 класса МКТУ ООО «ЮМОС» оказывало услуги по монтажу, программной и аппаратной настройке оборудования на телекоммуникационных объектах;

- в отношении услуг 42 класса МКТУ, в частности, ООО «ЮМОС» для УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве был разработан и внедрен модуль программного обеспечения по приему сообщений и заявлений граждан на официальном сайте организации, а для ЗАО «Инфосистемы Джет» оказывались услуги по инсталляции, модернизации, консультированию по вопросам программного обеспечения;

- в результате непрерывного и длительного использования фирменного наименования ООО «ЮМОС» оно приобрело широкую известность на территории Российской Федерации;

- заслуги ООО «ЮМОС» отмечены благодарственными и рекомендательными письмами и грамотами;

- ООО «ЮМОС» заинтересовано в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №504809, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака злоупотребляет своим правом, стремится воспользоваться деловой репутацией и широкой известностью ООО «ЮМОС».

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮМОС» и ООО «ЮМОС ЦЕНТР» [7];

- письмо ООО «ЮМОС ЦЕНТР» №266 от 20.03.2014 [8];

- фотографии материалов дела заявки [9];

- скрин-копия сайта Дельфийского Совета России с указанием ООО «ЮМОС» в качестве партнера [10];

- копии грамот и благодарственных писем [11];

- реестр договоров и актов [12];

- копии договоров и актов согласно реестру [13];

- копии платежных поручений согласно реестру [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.11.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №504809 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса при столкновении различных тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения), которые в результате тождества или сходства могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов,

преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

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.

Товарный знак по свидетельству №504809 с приоритетом от 12.11.2012 представляет собой словесное обозначение «ЮМОС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена на имя ООО «ЮМОС ЦЕНТР» в отношении следующих услуг:

35 класс МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений; информация деловая; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; публикация рекламных текстов;

37 класс МКТУ - установка и ремонт охранной сигнализации; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок;

38 класс МКТУ - доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача

сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь волоконно-оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; связь телефонная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телефонной связи;

40 класс МКТУ - работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц;

42 класс МКТУ - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; тиражирование компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504809 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что собственно наименование юридического лица (ООО «ЮМОС») тождественно оспариваемому товарному знаку, оно признано



заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504809.

Согласно представленным документам [7] установлено, что право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «ЮМОС» (ОГРН 1057747071898) возникло 23.05.2005, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №504809.

Необходимо отметить, что наименование юридического лица правообладателя оспариваемого товарного знака также включает словесный элемент «ЮМОС». Вместе с тем, в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ [7] право на фирменное наименование ООО «ЮМОС ЦЕНТР» возникло 22.02.2011, то есть позднее даты возникновения права на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Представленные к возражению документы [4; 5; 10; 11-14] свидетельствуют о том, что ООО «ЮМОС» до даты приоритета оспариваемого товарного знака оказывало услуги, однородные услугам 35, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №504809.

Согласно информации, размещенной на сайте [www.umos.su](http://www.umos.su) [5], принадлежащем лицу, подавшему возражение, ООО «ЮМОС» предоставляет широкий спектр услуг в области информационных технологий с использованием современного вычислительного и коммутационного оборудования.

В частности, компания ООО «ЮМОС» оказывает услуги по проектированию и строительству кабельных сетей любой категории сложности. Осуществляет установку, настройку и сервисное обслуживание систем телеконференций, видеонаблюдения, безопасности, автоматических телефонных станций. Являясь Интернет-провайдером, ООО «ЮМОС» обеспечивает доступ к сети Интернет. Также лицо, подавшее возражение, разрабатывает новое и осуществляет доработку существующего программного обеспечения, оказывает поддержку и сопровождение программных продуктов «1 С», проводит

техническое обслуживание средств вычислительной техники, оргтехники, коммутационного и другого оборудования. Посредством своего сайта лицо, подавшее возражение, рекламирует различную продукцию (программные продукты «1С», аналоговые станции Panasonic и пр.).

Копии договоров, актов, платежных поручений [12-14] свидетельствуют о том, что ООО «ЮМОС» оказывало вышеперечисленные услуги различным компаниям и организациям в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Перечисленные услуги являются однородными услугам 35, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку относятся к общему роду/виду, либо являются сопутствующими, имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование юридического лица которого тождественно оспариваемому товарному знаку, и однородность услуг, оказываемых ООО «ЮМОС», и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №504809, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504809 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса полностью.

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

**удовлетворить возражение от 30.04.2014 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504809 недействительным полностью.**