

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.03.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТЕРА СЗФО», Санкт-Петербург, г. Колпино (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535816, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 14.11.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.03.2015 за № 535816 на имя «БП & М ЛИМИТЕД», Республика Кипр (далее – правообладатель) в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; бутилирование; услуга розлива в бутылки;

водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика складская; логистика транспортная; операции спасательные [перевозки]; организация круизов; организация путешествий; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки мультимодальные; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; подъем затонувших судов; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат велосипедов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат квадроциклов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; прокат снегоходов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; работы стивидорные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; служба ледакольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; транспорт санитарный; транспорт трамвайный; транспортировка канатная; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; услуги по логистическому обеспечению доставки продуктов; услуги по обеспечению швартовки судов; услуги по предоставлению мест стоянки судов; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные

подводные; услуги такси; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экскурсии [туризм]; экспедирование грузов.

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

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак «Logiterra» (логитерра) является сходным с отдельным элементом фирменного наименования «логистера» на основании фонетического признака сходства. В сравниваемых обозначениях имеются следующие признаки фонетического сходства: близкие и совпадающие звуки; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений ООО «Логистера СЗФО» оказывает логистические услуги связанные с перевозкой и хранением грузов, оптимизацией товарооборота. Оспариваемый товарный знак «Logiterra» зарегистрирован на однородный перечень услуг 39 класса МКТУ, связанных с логистической деятельностью, в связи с чем лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным правовую охрану знака для следующих услуг 39 класса МКТУ - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование транспортных средств; буксирование; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика складская; логистика

транспортная; операции спасательные [перевозки]; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромках; перевозка при переезде; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки мультимодальные; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат железнодорожного состава; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; работы стивидорные; расфасовка товаров; транспортировка канатная; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; услуги по логистическому обеспечению доставки продуктов; услуги по обеспечению швартовки судов; услуги по предоставлению мест стоянки судов; услуги такси; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов, сохранив действие товарного знака для следующих услуг 39 класса МКТУ - бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бутилирование; услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; перевозка в бронированном транспорте; подъем затонувших судов; прокат велосипедов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат инвалидных кресел; прокат квадроциклов; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; прокат снегоходов; распределение электроэнергии; распределение энергии; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; транспорт санитарный; транспорт трамвайный; управление шлюзами; услуги

водного прогулочного транспорта; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; франкирование корреспонденции; экскурсии [туризм].

Общество с ограниченной ответственностью «Логистера СЗФО» (ООО «Логистера СЗФО») было зарегистрировано 16.07.2010 г., соответственно, право этого юридического лица на фирменное наименование возникло ранее даты 14.11.2013 г. приоритета оспариваемого товарного знака. ООО «Логистера СЗФО» фактически осуществляло логистическую деятельность до даты приоритета товарного знака по свидетельству №535816, что подтверждается приложенными договорами, в том числе договором на перевозку грузов и договорами на услуги хранения товаров.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку для части услуг 39 класса МКТУ: авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование транспортных средств; буксирование; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика складская; логистика транспортная; операции спасательные [перевозки]; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки мультимодальные; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат железнодорожного

состава; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; работы стивидорные; расфасовка товаров; транспортировка канатная; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; услуги по логистическому обеспечению доставки продуктов; услуги по обеспечению швартовки судов; услуги по предоставлению мест стоянки судов; услуги такси; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- 1) Выписка из ЕГРЮЛ относительно Общества с ограниченной ответственностью «Логистера СЗФО»;
- 2) Договор перевозки грузов № 25 от “ 01” ноября 2011 г.
- 3) Договор оказания услуг по хранению товаров № 21 от “ 15” марта 2011 г.
- 4) Договор оказания услуг по хранению товаров № 78 от “15” февраля 2012 г.
- 5) Договор оказания услуг по хранению товаров № 50-В от “18” февраля 2013 г.
- 6) Договор складского хранения товаров № 59 от “ 01” апреля 2013 г.
- 7) Договор оказания услуг по хранению товаров № 102 от “ 01” июля 2012 г.
- 8) Договор оказания услуг по хранению товаров № 2-Б от “29” октября 2012 г.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, выразил несогласие с мотивами возражения в представленном на заседании коллегии отзыве, мотивированном следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак и отличительная часть фирменного наименования производят разное зрительное впечатление, они не являются также сходными фонетически, так как содержат разное число слов, слогов, букв и звуков.

В оспариваемом знаке – это Logiterra Connect Team Partners, в фирменном наименовании – Логистера СЗФО;

- сведения из ЕГРЮЛ и копии представленных в возражении договоров носят декларативный характер и не могут рассматриваться как подтверждение оказания услуг и их количества. Ни один из документов не подтверждает фактическое ведение деятельности, оказание услуг, не содержит сведений о местонахождении, размерах, приспособленности складских помещений и парка транспортных средств для осуществления перевозок, любого иного необходимого для ведения описываемых видов деятельности оборудования;

- «БП & М ЛИМИТЕД» ведет деятельность на территории Российской Федерации совместно с группой аффилированных лиц, в которую входили и входят в настоящее время юридические лица, зарегистрированные по законодательству Российской Федерации, в том числе: Общество с ограниченной ответственностью «Элита», ОГРН 1037825047171, дата присвоения ОГРН 30.07.2003, ИНН 7811140523, КПП 231101001, учредитель «БП & М ЛИМИТЕД», Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл-Логистика», ОГРН 1117847484699, дата присвоения ОГРН 09.11.2011, ИНН 7810847221, КПП 781101001;

- по решению «БП & М ЛИМИТЕД» в феврале 2009 г. было разработано обозначение «Logiterra» для обозначения оказываемых услуг по одному из направлений деятельности правообладателя. С целью использования и продвижения товаров было создано юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Логитерра», (действующий адрес 117342, Москва, улица Введенского, 23, литера А, строение 3), ОГРН 1097847118874, дата присвоения ОГРН 22.04.2009, ИНН 7811435090. Фирменное наименование на английском языке Limited Liability company «Logiterra». Для достижения целей ООО «Логитерра» осуществляло следующие виды деятельности: транспортно-экспедиционные обслуживание грузов на всех видах транспорта; оказание логистических услуг; организации перевозок грузов сухопутным, водным или воздушным транспортом; подготовка транспортной документации; оказание погрузочно-разгрузочных услуг;

- между правообладателем и ООО «Логитерра» был заключен договор о совместной деятельности. С 10.02.2009 г. в целях администрирования и продвижения соответствующих услуг под обозначением «logiterra» был зарегистрирован домен «logiterra.ru», действующий по настоящее время. Владелец домена - одно из юридических лиц группы компаний ООО «Ритейл-Логистика»;

- приложенные к отзыву документы подтверждают, что обозначения «Logiterra» / «Логитерра» при оказании услуг, соответствующих 39 классу МКТУ, введено правообладателем товарного знака на территории Российской Федерации в 2009 г., т.е. ранее регистрации юридического лица ООО «Логистера СЗФО»;

- обозначение «Logiterra», зарегистрированное в качестве товарного знака, непрерывно и активно используется, известно потребителям и ассоциируется с правообладателем «BP & M Limited» (Компания с ограниченной ответственностью «БП & М ЛИМИТЕД») и деятельностью правообладателя и компаний-партнеров, участников группы аффилированных лиц.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535816 и оставить в силе оспариваемую регистрацию товарного знака в полном объеме.

Приложения к отзыву:

- 9) Сведения о товарном знаке по свидетельству № 535816.
- 10) Сведения о регистрации «BP & M Limited» (Компания с ограниченной ответственностью «БП & М ЛИМИТЕД»); сведения с сайта налоговой инспекции, сертификаты.
- 11) Сведения о регистрации ООО «ЭЛИТА», в том числе свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ от 11.09.2007 г.
- 12) Сведения о регистрации ООО «Логитерра», ОГРН 1097847118874, в том числе свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 22.04.2009, выписка из ЕГРЮЛ от 14.12.2011 г., выписка из ЕГРЮЛ от 21.04.2021 г., устав 2009 г.
- 13) Договор о сотрудничестве от 23.04.2009 г.

- 14) Сведения о домене «logiterra.ru», информация на сайте «nic.ru», сведения о владельцах домена за период с 2009 по 2021 г.
- 15) Сведения с архивных сайтов о датах и содержании сайта «logiterra.ru».
- 16) Деятельность ООО «Логитерра».
- 17) Договор транспортной экспедиции № 8 от 15.05.2009 г.
- 18) Претензии, ответ.
- 19) Приказ.
- 20) Договор № ЛГ-0000081 от 01.02.2010 г. и дополнительное соглашение к договору.
- 21) Сведения о регистрации ООО «Логитерра», ОГРН 1С97847116509, в том числе выписка из ЕГРЮЛ от 09.04.2014 г., выписка из ЕГРЮЛ от 21.04.2021 г., лист записи от 25.02.2014 г., устав, 2018 г., лист записи от 07.09.2016 г.
- 22) Договор о совместной деятельности от 20.03.2014 г.
- 23) Сведения о ООО «Ритейл-Логистик», в том числе свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Протокол № 1 Общего собрания, устав 2011 г.
- 24) Рекламная и иная продукция
- 25) Сведения на ресурсе rusprofile.ru об ООО «Логистера СЗФО».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (14.11.2013) приоритета 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 №32 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 требованиями пункта 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение . Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку испрашивается в отношении части указанных в свидетельстве услуг – «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование транспортных средств; буксирование; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика складская; логистика транспортная; операции спасательные [перевозки]; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромках; перевозка при переезде; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки мультимодальные; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество в морских перевозках;

посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат железнодорожного состава; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; работы стивидорные; расфасовка товаров; транспортировка канатная; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; услуги по логистическому обеспечению доставки продуктов; услуги по обеспечению швартовки судов; услуги по предоставлению мест стоянки судов; услуги такси; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, что обусловлено сходством оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования «Логистера СЗФО», исключительное право на которое у лица, подавшего возражение, возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения и отзыва правообладателя с учетом приложенных документов [1-25] показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1], а именно выписки из ЕГРЮЛ следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Логистера СЗФО» было зарегистрировано в качестве юридического лица 16.07.2010 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что

лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (14.11.2013) приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно представленным договору перевозки грузов [2] и договорам хранения товара [3-8] в период до даты приоритета оспариваемого знака, а именно с ноября 2011 по октябрь 2012 года под фирменным наименованием «Логистера СЗФО» осуществлялась логистическая деятельность.

Вместе с тем, как следует из представленных в отзыве на возражение документов [12-20], ранее указанного периода времени и ранее даты регистрации ООО «Логистера СЗФО» в качестве юридического лица, а именно в 2009-2010 годы аналогичные услуги в области логистики оказывались другим юридическим лицом – ООО «Логитерра», которое было создано в рамках совместной деятельности с правообладателем оспариваемого товарного знака. Отличительная часть «Логитерра» фирменного наименования указанного юридического лица фонетически полностью входит в оспариваемый товарный знак.

Что касается сходства словесного элемента «Logiterra» оспариваемого знака и части «Logistera» фирменного наименования ООО «Логистера СЗФО», на которое указывает лицо, подавшее возражение, то эти словесные элементы действительно являются сходными фонетически. Однако, следует отметить, что оспариваемый товарный знак содержит также словесный элемент «CONNECT TEAM PARTNERS», который является охраняемым элементом знака, как и «Logiterra», а отличительная часть фирменного наименования содержит элемент «СЗФО», что свидетельствует как о фонетических различиях сравниваемых обозначений за счет разного количества входящих в них слов, слогов, букв и звуков, так и об их разном зрительном восприятии потребителем.

Указанные выше обстоятельства, касающиеся деятельности под фирменным наименованием ООО «Логитерра» до даты возникновения права на фирменное наименование лица, подавшего возражение, с учетом имеющихся различий между оспариваемым товарным знаком и частью фирменного наименования ООО «Логистера СЗФО» не позволяют признать, что сравниваемые средства индивидуализации могут смешиваться в гражданском обороте при оказании

соответствующих услуг. Следовательно, изложенный в возражении вывод о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса является необоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.03.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 535816.**