


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 12.02.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Эверест», Ставропольский край, г. Ставрополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 676068, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке № 2017720379 с приоритетом от 24.05.2017 зарегистрирован 17.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 676068 на имя ООО «Магконсалтинг», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 11 (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 07, услуг 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «голубой, черный, белый». Срок действия регистрации – до 24.05.2027 г.


Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, «оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает словесный элемент «EVER» (транслитерация – «ЕВЕР») и сочетание букв «ST» (транслитерация – «СТ»),

выполненные буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении. Между ними расположен графический элемент в виде комбинации четырехугольника и трех линий. Над словесной частью располагается абстрактная конфигурация в виде многоугольника с изогнутой нижней частью и остроконечными фигурами различной величины и формы в верхней».

В поступившем 12.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 676068 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 12.02.2020, сводятся к следующему:



- лицом, подавшим возражение, подано обозначение  по заявке № 2019730077 в отношении услуг 39 класса МКТУ;
- право на фирменное наименование с даты его регистрации возникло у лица, подавшего возражение: 08.07.2013;
- отличительная часть фирменного наименования сходна фонетически и семантически со словесным элементом «EVEREST» оспариваемого товарного знака;
- лицо, подавшее возражение, с 2013 года по настоящее время занимается деятельностью по предоставлению услуг перевозок автомобильным грузовым транспортом, что соответствует услугам транспортировки в 39 классе МКТУ;
- сведения о деятельности лица, подавшего возражение, подтверждаются приложенными договорами на оказание услуг по перевозкам автомобильным грузовым транспортом, а также публикацией в газете;
- сравниваемые услуги 39 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака и услуги 39 класса МКТУ, оказываемые лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, являются однородными, поскольку связаны с транспортировкой грузов.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 676068 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- публикация товарного знака по свидетельству № 676068 в официальном бюллетене Роспатента «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 20 от 17.10.2018 – [1];
- свидетельство о регистрации ООО «Эверест» серия 26 № 004094088 от 08.07.2013 – [2];
- публикационный лист заявки № 2019730077, поданной 21.06.2019 и опубликованной 27.06.2019 в бюллетене № 13 «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» – [3];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения «ЭВЕРЕСТ» по заявке № 2019730077 – [4];
- устав ООО «Эверест» (новая редакция), утвержденный 28.11.2019 – [5];
- выписки от 23.01.2020 г. из ЕГРЮЛ сведений о ООО «Эверест» – [6];
- публикация статьи «Умно и быстро!» в газете «Аграрное Ставрополье» № 16 от 29 апреля 2019 года – [7];
- договор 01/08 от 01.08.2013 и приходные кассовые ордера № 50, 61, 65 об оплате по договору – [8];
- договор 01/06 от 01.06.2015 и приходный кассовый ордер № 14 об оплате по договору – [9];
- договор № 2 от 25.09.2017 и платежное поручение № 41 от 31.01.2020 об оплате по договору – [10];
- договор № 3 от 25.12.2017 и платежное поручение № 881 от 25.05.2018 об оплате по договору – [11];
- договор № 12 от 09.08.2018 и платежное поручение № 374 от 27.12.2019 об оплате по договору – [12];
- договор № 7 от 09.04.2018 и платежное поручение № 344 от 26.07.2018 об оплате по договору – [13].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 12.02.2020 возражением, представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сведены к следующему:

- возникновение права на товарный знак устанавливается по дате подачи заявки на его регистрацию при условии последующей государственной регистрации товарного знака;
- факт государственной регистрации лица, подавшего возражение, как юридического лица не имеет юридической значимости для решения вопроса о дате приоритета оспариваемого товарного знака;
- согласно отчету справочной системы «Фокус-Контур» в Российской Федерации зарегистрировано 500 юридических лиц с наименованием «Эверест»;
- правообладателем приведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака



и обозначения по заявке № 2019730077, который показал отсутствие сходства.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 676068.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлена страница «Контур-Фокус» по запросу ООО «Эверест» - [14].

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области оказания услуг по перевозкам, которые соотносятся с услугами 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит обозначение «Эверест». На документации, представленной в материалах дела, присутствует фирменное наименование лица, подавшего возражение, часть которого сходна с элементом «EVEREST» оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 12.02.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.05.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 676068, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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) 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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, и т.д.



Оспариваемый товарный знак  является комбинированным, содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения гор и словесный элемент «EVEREST», выполненный стилизованным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 07, услуг 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «голубой, черный, белый».

Словесный элемент оспариваемого товарного знака не утрачивает словесного характера и однозначно прочитывается как «EVEREST» (Эверест).

Возражение сводится к тому, что лицо, его подавшее, до даты приоритета оспариваемого товарного знака ведет деятельность в области предоставления услуг по перевозкам, доставке грузов под фирменным наименованием, часть которого содержит элемент «Эверест».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием старшего права на фирменное наименование у иного лица может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно свидетельству о регистрации [2], выписке из ЕГРЮЛ [6] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 08.07.2013, т.е. ранее даты приоритета (24.05.2017) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «Эверест», сходное фонетически и семантически с элементом «EVEREST» оспариваемого товарного знака. В выписке из ЕГРЮЛ [6], уставе [5] приведены сведения об основном и дополнительных видах деятельности общества: деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, транспортная обработка грузов.

Согласно договорам и сопроводительной экономической документации [8-13] лицо, подавшее возражение, начиная с 2013 г., в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, оказывало услуги по перевозке, транспортировке грузов автотранспортом в различных городах и регионах России (г. Ставрополь, г. Москва, Ставропольский край ст. Ессентукская, Краснодарский край ст. Вышестеблиевская, г. Армавир и т.д.).

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания считать, что оказываемые на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, услуги по перевозке, транспортировке являются однородными следующим услугам 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «авиаперевозки; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; логистика транспортная; перевозка в

бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка отходов; перевозка мебели; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; транспортировка; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; операции спасательные [транспорт]; перевозка гужевым транспортом; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; транспортировка трубопроводная; услуги такси; фрахт [перевозка товаров на судах]», поскольку они относятся к услугам транспортировки (доставки, перевозки), имеют общее назначение, круг потребителей.

Услуги 39 класса МКТУ «информация о движении; информация по вопросам перевозок; переноска грузов; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; экспедирование грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при фрахтовании; служба лоцманская; сбор вторсырья [транспорт]; услуги транспортные для туристических поездок; франкирование корреспонденции; фрахтование; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги по упаковке подарков; расфасовка товаров» оспариваемого товарного знака связаны с услугами доставки и транспортировки, то есть являются однородными.

Остальные услуги 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; бутилирование; водораспределение; запуск спутников для третьих лиц; информация по вопросам хранения товаров на складах; организация круизов; организация путешествий; хранение отходов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных

костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; прокат электрических винных шкафов; распределение электроэнергии; распределение энергии; служба ледокольная; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; управление шлюзами; услуга розлива в бутылки; услуги автостоянок; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах» относятся к иному роду (виду), имеют другое назначение и не являются однородными услугами по перевозкам. При этом, анализ представленных материалов показал, что лицо, подавшее возражение, не оказывает данные услуги под своим фирменным наименованием в интересах третьих лиц.

Сведения из газеты «Аграрное Ставрополье» [7] о деятельности общества датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака и не могут быть положены в основу выводов коллегии.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием «старшего» права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, используемое в отношении части однородных услуг 39 класса МКТУ, является доказанным.

Доводы отзыва в силу установленного сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего, используемого ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении части однородных услуг 39 класса МКТУ, не влияют на выводы коллегии. Выписка из «Контур-Фокус» [14] о наличии множества обществ с ограниченной ответственностью «Эверест» не приводят к иным выводам. Сам факт существования различных фирменных наименований, включающих словесный элемент «Эверест», не приводит к утрате индивидуализирующей функции фирменного наименования лица, подавшего возражение. При этом следует отметить, что в рамках пункта 8 статьи 1483

Кодекса рассматривается столкновение права на фирменное наименование конкретного юридического лица и права на товарный знак, а не оценка индивидуализирующей способности фирменного наименования.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 676068 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; логистика транспортная; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка отходов; перевозка мебели; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; транспортировка; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; операции спасательные [транспорт]; перевозка гужевым транспортом; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; транспортировка трубопроводная; услуги такси; фрахт [перевозка товаров на судах]; информация о движении; информация по вопросам перевозок; переноска грузов; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; экспедирование грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при фрахтовании; служба лоцманская; сбор вторсырья [транспорт]; услуги транспортные для туристических поездок; франкирование корреспонденции; фрахтование; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги по упаковке подарков; расфасовка товаров».