

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 21.07.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Севада», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 742816, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 742816 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.01.2020 по заявке № 2019734398 с приоритетом от 16.07.2019 в отношении товаров 11 и 12 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Камерлохера Д.В., Свердловская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного



знака по свидетельству № 742816 комбинированное обозначение со словесным элементом «Севада», выполненным буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.07.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному 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 товаров 11 и 12 классов МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в связи с государственной регистрацией компетентным органом данного юридического лица. В возражении отмечено, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, уже выпускало и вводило в гражданский оборот различные виды комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств, которые однородны товарам 11 и 12 классов МКТУ, приведенным в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- учредительные документы лица, подавшего возражение, и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [1];
- договоры аренды лицом, подавшим возражение, нежилых помещений с дополнительными соглашениями, актами их приема-передачи, счетами-фактурами и платежными поручениями по ним [2];
- договоры об оказании лицу, подавшему возражение, услуг связи, банковских и копировальных услуг со счетами на оплату, счетами-фактурами и платежными поручениями по ним [3];
- штатное расписание лица, подавшего возражение [4];
- справки о принадлежности лицу, подавшему возражение, домена «sevada-ek.ru» [5];

- скриншоты сведений с сайта лица, подавшего возражение, о его продукции [6];
- каталог продукции лица, подавшего возражение [7];
- скриншоты переписки по электронной почте о презентации продукции лица, подавшего возражение [8];
- технические условия лица, подавшего возражение, на его продукцию [9];
- сертификаты соответствия на продукцию лица, подавшего возражение, с договорами на оказание ему услуг по сертификации этой продукции и счетами на оплату, счетами-фактурами, актами об оказанных услугах и платежными поручениями по ним [10];
- договоры поставки лицу, подавшему возражение, различных материалов и комплектующих для производства им своей продукции со спецификациями, счетами на оплату, счетами-фактурами и платежными поручениями по ним [11];
- договоры поставки лицом, подавшим возражение, различных комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств со спецификациями, счетами на оплату, счетами-фактурами и платежными поручениями по ним [12];
- договор об участии продукции лица, подавшего возражение, на выставке со счетами на оплату, счетами-фактурами и платежными поручениями по нему, официальным каталогом выставки и дипломом ее участника [13];
- фотографии продукции лица, подавшего возражение [14].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что коммерческая деятельность лица, подавшего возражение, вовсе не связана с производством соответствующих товаров, ввиду чего оспариваемая регистрация товарного знака никак не препятствует ей, то есть у него отсутствует законная заинтересованность в оспаривании

предоставления правовой охраны товарному знаку для этих товаров, причем он преследует, напротив, лишь противоправный интерес, злоупотребляя правом и нарушая права правообладателя и аффилированных с ним лиц на полезные модели и промышленный образец.

При этом в данном отзыве отмечено, что отсутствуют признаки смешения на рынке товаров, маркированных соответствующими обозначениями лица, подавшего возражение, и правообладателя, и введения оспариваемым товарным знаком в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, а также указано на использование правообладателем данного товарного знака в качестве единоличного управляющего органа нескольких юридических лиц (группы компаний «Сибекко»).

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

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии следующих документов:

- учредительные документы юридических лиц и договоры передачи ими полномочий единоличного исполнительного органа в качестве управляющего правообладателю [15];
- протоколы совещаний и презентация проектов группы компаний «Сибекко» [16];
- трудовой договор и приказы одного из вышеуказанных юридических лиц касательно трудовых отношений в этой организации [17].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.07.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «Севада».

Из представленных учредительных документов и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [1] следует, что лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано как юридическое лицо 19.02.2015.

Факт государственной регистрации компетентным органом указанной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование (ООО «Севада») ранее даты (16.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного фирменного наименования показал, что доминирующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Севада» и отличительная часть («Севада») фирменного наименования являются фонетически тождественными и имеют идентичные составы соответствующих букв русского алфавита, что обуславливает вывод о сходстве в целом данного товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 11 и 12 классов МКТУ, представляющих собой, в частности, различные виды комплектующих и принадлежностей для транспортных средств.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, индивидуализируемое как юридическое лицо соответствующим фирменным наименованием, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака уже осуществляло свою реальную экономическую деятельность в сфере производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств, различные виды которых вводились им в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Так, основным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [1], является именно производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств.

Наличие у него уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака определенных материальных возможностей для такой производственной деятельности подтверждается договорами об аренде им нежилых помещений и дополнительными соглашениями к ним, а об их исполнении свидетельствуют соответствующие акты приема-передачи нежилых помещений, счета-фактуры и платежные поручения по ним [2]. При этом в некоторых счетах-фактурах прямо указывается на определенные назначения этих нежилых помещений – аренда офиса, склада либо, собственно, производственных помещений.

Хозяйственная деятельность лица, подавшего возражение, как коммерческой организации, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака обеспечивалась, в частности, и в соответствии с договорами об оказании ему услуг связи, банковских и копировальных услуг, исполненными согласно счетам на оплату, счетам-фактурам и платежным поручениям [3].

В штатном расписании лица, подавшего возражение [4], был предусмотрен производственный отдел.

Согласно справкам [5] лицо, подавшее возражение, является администратором домена «sevada-ek.ru», а на соответствующем его сайте представлены сведения о выпускаемой им продукции [6], также как и в его каталоге продукции [7].

Представлены скриншоты переписки по электронной почте в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака о презентации продукции лица, подавшего возражение [8].

Лицом, подавшим возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака были разработаны технические условия на его соответствующую продукцию [9] и получены сертификаты соответствия на нее

по результатам исполнения договоров на оказание ему услуг по сертификации этой продукции согласно счетам на оплату, счетам-фактурам, актам об оказанных услугах и платежным поручениям по ним [10].

Факт наличия данных производственных документов (технических условий [9] и сертификатов соответствия [10]) напрямую опровергает довод правообладателя об отсутствии у лица, подавшего возражение, производственной деятельности.

Лицу, подавшему возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака поставлялись различные материалы и комплектующие, необходимые для производства им своей продукции, в соответствии с договорами и спецификациями к ним, исполнение которых подтверждается счетами на оплату, счетами-фактурами и платежными поручениями по ним [11].

Непосредственно о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, различных комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака свидетельствуют его договоры поставки со спецификациями и подтверждающие их исполнение счета на оплату, счета-фактуры и платежные поручения по ним [12].

Продукция лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака уже была представлена на выставке согласно договору со счетами на оплату, счетами-фактурами и платежными поручениями по нему, приведена в официальном каталоге этой выставки и отмечена ее дипломом [13]. Представлены ее фотографии [14].

Сравнительный анализ вышеуказанной деятельности лица, подавшего возражение, по выпуску различных комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств с соответствующими товарами 11 и 12 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака показал возможным признать их однородными друг с другом, так как они относятся к одной и той же сфере экономики (производство транспортных средств и частей для них) и к

одной и той же родовой группе товаров (комплектующие и принадлежности для транспортных средств) либо соотносятся между собой как вид-род, поскольку комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств являются всего лишь разновидностями соответствующих товаров, предназначенных для транспортных средств вообще, и имеют одинаковую определенную область применения (непосредственно для транспортных средств) и, соответственно, один и тот же круг потребителей.

Таким образом, коллегией было установлено наличие у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, в отношении соответствующих однородных товаров, а именно товаров 11 класса МКТУ «кондиционеры для транспортных средств; лампы для указателей поворота для транспортных средств; обогреватели стекол транспортных средств; отражатели для транспортных средств; приборы осветительные для транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки отопительные для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств» и всех товаров 12 класса МКТУ, приведенных в данной регистрации товарного знака.

Указанное выше позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров 11 и 12 классов МКТУ.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении определенных однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, соответствующего фирменного наименования с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513

Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 742816 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, преследует лишь противоправный интерес, злоупотребляя правом и нарушая права правообладателя и аффилированных с ним лиц на полезные модели и промышленный образец, то следует отметить, что данные утверждения правообладателя не были подтверждены какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (правоохранительного, антимонопольного или судебного) органа.

В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов противоправной деятельности, недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а какие-либо споры по поводу полезных моделей и промышленных образцов не относятся к предмету рассматриваемого возражения.

Представленные правообладателем трудовой договор и приказы одного из юридических лиц группы компаний «Сибеко» касательно трудовых отношений в этой организации конкретного работника [17] не имеют никакого отношения к экономической деятельности лица, подавшего возражение, под индивидуализирующим его как юридическое лицо соответствующим фирменным наименованием.

К предмету рассматриваемого возражения также не относятся и другие доводы правообладателя об отсутствии признаков смешения на рынке товаров, маркированных обозначениями лица, подавшего возражение, и правообладателя, то есть о сходстве между собой именно средств индивидуализации товаров (товарных знаков), и об отсутствии введения оспариваемым товарным знаком в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, так как данные правовые основания для оспаривания

предоставления правовой охраны товарному знаку, предусмотренные иными правовыми нормами, собственно, отсутствуют в настоящем возражении в качестве его мотивов.

Кроме того, правообладателем было указано на использование им оспариваемого товарного знака в качестве единоличного управляющего органа нескольких юридических лиц (группы компаний «Сибeko») согласно учредительным документам этих юридических лиц и договорам передачи ими соответствующих полномочий управляющему правообладателю [15].

Однако данное обстоятельство само по себе также не относится к предмету рассматриваемого возражения, а представленные им протоколы совещаний и презентация проектов группы компаний «Сибeko» [16], к тому же, носят исключительно декларативный и бездоказательный характер и никак не свидетельствуют непосредственно о самих фактах производства и введения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в гражданский оборот правообладателем либо связанными с ним юридическими лицами.

Вместе с тем, в свою очередь, следует отметить, что в материалах возражения вовсе отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об осуществлении проанализированной выше экономической деятельности лицом, подавшим возражение, в отношении других товаров, не предназначенных, согласно их формулировкам, именно для транспортных средств, что обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ «вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; лампы электрические; приборы осветительные светодиодные; светильники; сиденья для туалетов; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитаза для туалетов; фонари осветительные», относящихся уже к совершенно иным областям их применения, а также об отсутствии у лица, подавшего

возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса для подачи возражения в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 742816 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ «кондиционеры для транспортных средств; лампы для указателей поворота для транспортных средств; обогреватели стекол транспортных средств; отражатели для транспортных средств; приборы осветительные для транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки отопительные для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств» и всех товаров 12 класса МКТУ.