

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), поступившее 20.10.2020, поданное ООО «Лоджик Сити», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634938, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2017702422 с приоритетом от 26.01.2017 зарегистрирован 08.11.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №634938 в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО "АРЕНДА МАШИН", Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак по свидетельству №634938 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634938 недействительным полностью.

К возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ ООО «Лоджик Сити» (1) и устав ООО «Лоджик Сити» (2).

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 30.10.2020 было направлено уведомление о поступившем 20.10.2020 возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 22.01.2021.

На заседании коллегии от 22.01.2021 правообладатель отсутствовал и не представил отзыва по мотивам поступившего 20.10.2020 возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.01.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №634938 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

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 заинтересованным лицом.

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 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №634938 с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «Лоджик Сити» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №634938 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного элемента и из словесных элементов «LOGIC CITY», «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Оспариваемый товарный был зарегистрирован с исключением из правовой охраны словесного элемента «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ», в силу чего основным индивидуализирующим элементом указанного товарного знака является словесный элемент «LOGIC CITY».

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (1, 2) следует, что право на фирменное наименование ООО «Лоджик Сити» получило с момента его регистрации 20.11.2014. При этом словесный элемент «LOGIC CITY» оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения с фирменным наименованием «Лоджик Сити» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №634938.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ (1) ООО «Лоджик Сити» занимается следующими видами деятельности: 1) деятельность, связанная с перевозками (код ОКВЭД 52.29); 2) деятельность рекламных агентств (код ОКВЭД 73.11); 3) деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (код ОКВЭД 82.99); 4) предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (код ОКВЭД 96.09) (те же виды деятельности указаны в пункте 2.3. Устава ООО «Лоджик Сити» (2)), однако, указание видов деятельности в указанных материалах свидетельствует только о намерении их осуществления, но не доказывает факт их реализации.

Материалы о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием оказывало какие-либо услуги 39 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не представлены.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №634938 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №634938.