


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 05.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лидертрак», Республика Татарстан, г. Набережные Челны, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712640, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018746359 с приоритетом от 24.10.2018 зарегистрирован 21.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №712640 в отношении товаров 04, 06, 07, 12 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ТРАК», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2023 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, а также дополнений к возражению, сводятся к следующему:

- согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля автотранспортными средствами, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- лицом, подавшим возражение, была подана заявка на регистрацию товарного знака « **ЛИДЕРТРАК** » в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, №2023707809, дата приоритета 06.02.2023;

- лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на свое фирменное наименование 02 июля 2012 года, то есть намного раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака - 24 октября 2018 года;

- элементы отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и словесный элемент оспариваемого товарного знака, выполняющие индивидуализирующую функцию, являются сходными до степени смешения;

- лицо, подавшее возражение, с момента регистрации в качестве юридического лица – то есть с 2012 года использует фирменное наименование при оказании услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;

- виды деятельности лица, подавшего возражение, однородны услугам 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, является официальным дилером VOLVO. Дилерское соглашение было получено в 2012 году;

- компания подтвердила свой опыт и квалификации, став лучшим дилером VOLVO по России в оказании экстренной помощи на дорогах по итогам 2018 года (среди 75 станций технического обслуживания).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712640 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств;

мытьё транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание самолетов; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств».

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на 14 л. в 1 экз.;
2. Копия дилерского соглашения на 9 л. в 1 экз.;
3. Копия Диплома лучшего дилера на 1 л. в 1 экз.;
4. Копии сертификатов и дипломов) на 2 л. в 1 экз.;
5. Копии договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей) на 134 л. в 1 экз.;
6. Копия договора аренды, акты) на 14 л. в 1 экз.;
7. Информация с ресурса ФБО за 2019-2022 годы на 29 л.;
8. Данные бухгалтерского баланса по данным ГМЦ Росстата за 2013-2018 годы на 28 л.;
9. Договоры с подтверждением исполнения (наряд-заказы, акты об оказании услуг, счета-фактуры) на 103 л. в 1 экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на то, что лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на свое фирменное наименование 02 июля 2012 года (ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака), самого факта включения в Единый государственный реестр юридических лиц фирменного наименования лица, подавшего возражения, для признания недействительной правовой охраны товарного знака, недостаточно. Должно быть установлено фактическое

использование фирменного наименования лицом, подавшим возражение, в отношении однородных услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака для определения вероятности смешения потребителями товарного знака с фирменным наименованием;

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, подтверждающие использование фирменного наименования в отношении однородных услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака;

- правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляет предпринимательскую деятельность под зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №712640;

- оспариваемый товарный знак приобрел известность среди клиентов и партнеров, в частности, правообладатель участвует в тендерах и закупках, используя оспариваемый товарный знак;

- правообладателем были вложены значительные денежные средства для продвижения оспариваемого товарного знака на рынке товаров посредством сети Интернет и доменного имени <https://lider-truck.ru/>;

- правообладатель осуществлял деятельность под собственным зарегистрированным товарным знаком, а лицо, подавшее возражение, осуществляло и осуществляет деятельность, связанную с развитием бизнеса Volvo;

- каких-либо сведений о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение, представлено не было;

- лицом, подавшим возражение, были представлены только те документы, где использование фирменного наименования является обязательным (документы бухгалтерского учета);

- лицом, подавшим возражение, были представлены договоры, которые не могут подтвердить фактическое использование фирменного наименования, поскольку были представлены договоры, которые носят единичный и незначительный характер, заключены с аффилированными лицами, оказание услуг

осуществляется только в одном регионе, что не может свидетельствовать о стойкой ассоциативной связи у потребителей с лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.05.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №712640.

С отзывом были представлены следующие материалы:

10. Выписка в отношении ООО «ЛИДЕР ТРАК»;

11. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛидерТрак»;

12. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении «Семьсот дорого»;

13. Извещение о товарном знаке №163873 от 15.05.1998;

14. Извещение о товарном знаке №346326 от 24.03.2008;

15. Платежные поручения;

16. Копия договора на оказание информационных услуг от 03.12.2021 (с ООО «Тендеры и закупки»);

17. Копия договора оказания услуг поисковой оптимизации сайта от 29.05.2018г, (с ИП Химиным Андреем Александровичем);

18. Справка о праве администрирования доменного имени от 20.06.2023.

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

С учетом даты (24.10.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №712640 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. № 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 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из словесных элементов «ЛИДЕР ТРАК», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, при этом словесный элемент «ТРАК» расположен на стилизованной плашке. Слева от словесных элементов расположено стилизованное изображение

шестеренок. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, светло-сером, сером, темно-сером, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 04, 06, 07, 12 и услуг 37 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с отличительной частью фирменного наименования «ЛИДЕРТРАК», которое использовалось ООО «ЛИДЕРТРАК» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг, однородных услугам 37 класса МКТУ, указанных выше.

Относительно доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №712640 требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности 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 усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ЛИДЕРТРАК»/«ЛИДЕР ТРАК».

Так, сравнительный анализ оспариваемого товарного знака, содержащего словесные элементы «ЛИДЕР ТРАК», которые являются основными, «сильными»

элементами, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируются потребителем, при этом данный факт обусловлен тем, что указанные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и занимают доминирующее положение и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «ЛИДЕРТРАК» показал, что они являются сходными в силу тождества сравниваемых средств индивидуализации.

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «ЛИДЕРТРАК» возникло 02.07.2012, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №712640 (24.10.2018) [1].

ООО «ЛИДЕРТРАК» ведет хозяйственную деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «ЛИДЕРТРАК» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «ЛИДЕРТРАК» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712640.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2012 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «ЛИДЕРТРАК» при осуществлении деятельности в сфере сервисного обслуживания и ремонта транспортных средств.

То есть, фактическая деятельность лица, подавшего возражение, связана с техническим обслуживанием транспортных средств и предоставлением услуг по установке дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей

автомобилей, услуг по шиномонтажу, в связи с чем, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, может быть соотнесена с услугами 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание самолетов; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств» оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы о финансовой отчетности за период с 2013 года по 2018 год и с 2019 года по 2022 год [7, 8] из которых следует, что доходы компании составили за 2013 год 71 млн. руб., за 2014 год - более 128 млн. руб., за 2015 год - более 168 млн. руб., за 2016 год - 166 млн. руб., за 2017 год - более 200 млн. руб., за 2018 год - более 229 млн. руб. За период 2022 года составили более 462 млн. руб., за период 2021 г. - более 548 млн. руб.

Согласно представленному дилерскому соглашению на ремонт и обслуживание транспортных средств [2] лицо, подавшее возражение, является официальным дилером Volvo. Дилерское соглашение было получено в 2012 году.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, при оказании услуг и заключении договоров выступает под своим фирменным наименованием - ООО «Лидертрак», а не под наименованием Volvo/Вольво.

Кроме того, представленные договоры, заключенные с разными лицами, заказ-наряды и акты выполненных работ [5, 9] об оказании услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, по установке дополнительного

оборудования, запасных частей и принадлежностей автомобилей, по шиномонтажу и связанными с ним работами, датированным до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждают, что лицо, подавшее возражение, ведет деятельность в области технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

Коллегия отмечает, что однородность услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и, указанных выше услуг 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что данные услуги относятся к одному виду услуг (услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств), имеют одно назначение.

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование юридического лица которого сходно с оспариваемым товарным знаком, и однородность услуг, осуществляемых ООО «ЛИДЕРТРАК», с услугами 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание самолетов; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №712640, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712640 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

Также коллегия отмечает, что доводы правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что он активно использует оспариваемый товарный знак в своей деятельности, продвигает его на рынке, использует доменное имя <https://lider-truck.ru/> и вкладывает значительные денежные средства на доработку и развитие сайта, не могут быть приняты во внимание, поскольку фактическое использование правообладателем оспариваемого товарного знака в хозяйственной деятельности не может быть оценено при анализе соответствия товарного знака пункту 8 статьи 1483 Кодекса на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, согласно представленным документам [10-18], оспариваемый товарный знак используется правообладателем в отношении услуг по продвижению запасных частей для автомобилей, а не в области технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712640 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание самолетов; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств».

