


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.02.2023, поданное ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП», г. Ульяновск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881683, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2021780061, поданной 03.12.2021, зарегистрирован 14.07.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 881683 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Зайцева П.Б., г. Миасс (далее – правообладатель).

В поступившем 18.02.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 881683 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент “AVTOZIP”, является сходным до степени смешения с частью фирменного наименования (“АВТОЗИП”) лица, подавшего возражение;

- право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и использовалось в отношении услуг, однородных оспариваемым услугам 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы (копии):

1. распечатка товарного знака по свидетельству №881683;
2. выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП»;
3. материалы договора поставки №03 от 01.04.2016;
4. материалы договора №05 от 11.01.2021;
5. материалы договора №04 от 01.04.2016;
6. материалы договора №50 от 03.01.2021;
7. материалы дилерского договора № 412 от 22.03.2016;
8. материалы дилерского соглашения №425 от 01.03.2017;
9. материалы договора поставки от 15.04.2016;
10. материалы договора безвозмездного предоставления права пользования доменным именем от 10.02.2016;
11. скриншоты сайта www.avtozip.ru;
12. решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022797271;
13. заявление от правообладателя о принятии досудебных ограничений от 20.12.2022;
14. счет – фактура от 03.11.2022;
15. платежное поручение №1257 от 21.11.2022;
16. счет – фактура от 16.12.2022;
17. счет – фактура от 18.11.2022;
18. платежное поручение №544 от 21.12.2022;
19. материалы договора поставки №20 от 11.01.2021.

Согласно возражению, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881683 оспаривается в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №881683, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по его мотивам,

доводы которого сводятся к следующему:

- пункт 8 статьи 1483 Кодекса содержит запрет на регистрацию товарных знаков, сходных с фирменным наименованием только в отношении товаров, но не услуг. Оспариваемый знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, регистрация данного товарного знака не нарушает положений закона;

- правообладатель ведет деятельность и использует коммерческое обозначение «АВТОЗИП» с 2006 года, то есть задолго до возникновения у лица, подавшего возражение, прав на фирменное наименование, следовательно, правообладатель имеет приоритет в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;

- домен правообладателя не обновляется, как минимум, с 2014 года, информация на нем не содержательна и устарела. Правообладатель активно использует свой сайт www.avtozip.su с момента его регистрации в 2008 году.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

20. выписка из ОГРНИП в отношении правообладателя;
21. распечатка публикаций в сети Интернет;
22. отзывы с сайта 2ГИС;
23. распечатка сайта www.avtozip.ru по состоянию на 2017 год;
24. данные сервиса whois;
25. справка о принадлежности домена;
26. данные сервиса учета посещаемости сайта.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 881698.

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

С учетом даты (03.12.2021) приоритета оспариваемого товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).


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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица 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 порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №881683, при этом, ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП» ведет деятельность однородную по отношению к услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке №2022797271, включающей словесный элемент «АВТОЗИП», предоставление

правовой охраны данному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ. Правообладатель оспариваемого знака направил письмо в АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» с просьбой аннулировать регистрацию доменного имени www.avtozip.ru. Указанное позволяет признать ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881683.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «AVTOZIP», выполненного заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного в правой нижней части знака изобразительного элемента в виде линии синего цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в красном и синем цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов;

обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка

рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по

свидетельству №881683 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019, Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам (пункт 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса), утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам за С№П- 21/4 от 20 февраля 2020.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (2), ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП» было зарегистрировано 10.02.2013. Часть фирменного наименования лица, подавшего возражение («АВТОЗИП»), фонетически полностью совпадает со словесным элементом оспариваемого товарного знака («AVTOZIP»), несущим основную индивидуализирующую нагрузку в нем. Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения фирменного наименования ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП» и

товарного знака по свидетельству №881683, что не оспаривается правообладателем.

Что касается деятельности лица, подавшего возражение, коллегией было установлено следующее.

В соответствии с присвоенными кодами ОКВЭД, основным видом деятельности ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП» является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Дополнительными видами деятельности лица, подавшего возражение, являются: торговля автотранспортными средствами, деятельность агентов по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и др.

Материалы дилерского договора №412 от 22.03.2023 (7), дилерского соглашения №425 от 01.03.2017 (8), материалы договора поставки от 15.04.2016 (9), свидетельствуют о поставках от АО «Костромской завод автокомпонентов», ООО «Федерал-Могоул Димитровград» к лицу, подавшему возражение, запчастей для транспортных средств (моторокомплект, поршнекомплект, комплект колец, поршневой палец и т.д.).

С материалами возражения представлены документы, касающиеся последующей реализации ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП» запчастей. В соответствии с договором №04 от 01.04.2016 и №50 от 09.01.2021 (5-6) лицо, подавшее возражение являлось поставщиком товаров (моторокомплект, поршневые кольца, палец поршневой и др.) для индивидуального предпринимателя Дудник А.В. С договором представлены платежные поручения на оплату поставленных товаров.

Согласно материалам договора поставки №03 от 01.04.2016 и №05 от 11.01.2021 (3-4), ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП» поставляло ООО «Агросоюз» поршневые кольца, гильзы, коренные вкладыши, шатуны, диски сцепления, элементы фильтрующие очистки топлива, элементы фильтрующие очистки масла фильтры масляные и иные запчасти. Платежные поручения, представленные с данными договорами, подтверждают факт оплаты за поставленные товары.

Таким образом, анализ материалов, представленных с возражением, показал, что лицо, его подавшее, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло торговую деятельность, включая посреднические услуги. Указанный вид деятельности корреспондирует услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; оформление витрин; посредничество коммерческое;

предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» оспариваемого знака, которые также представляют собой услуги по реализации товаров, сопутствуют данной деятельности. Кроме того, услуги по продаже товаров являются однородными услугами 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; профилирование потребителей в коммерческих целях; распространение образцов; составление информационных индексов в коммерческих целях; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого знака. Вывод об однородности сравниваемых видов деятельности обусловлен их одинаковым назначением - они направлены на реализацию товаров.

Правовая охрана товарного знака оспаривается и в отношении рекламных услуг. Согласно пояснениям и материалам лица, подавшего возражения, им осуществлялось активное участие в продвижение товаров иных лиц. В частности, согласно пункту 1.1.5 дилерского соглашения №425 от 01.03.2017 (8), ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП» проводило мероприятия по повышению известности продукции АО «Костромской завод автокомпонентов», по улучшению отношению покупателей к продукции данного лица, привлечение новых клиентов к закупке продукции упомянутого предприятия, а также увеличение доли закупки продукции предприятия у существующих клиентов. Кроме того, в рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, представлен

договор (10), согласно которому ему предоставлено право пользования доменным именем avtozip.ru. Согласно скриншотам данного сайта (11), на нем освещалась деятельность ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП», его партнерах и производимой партнерами продукции.

Вышеупомянутые виды деятельности являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; профилирование потребителей в маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление индексов в рекламных целях; телемаркетинг; услуги PPC; управление потребительской лояльностью; услуги манекенщиков для рекламы; услуги рекламные «оплата за клик» товарного знака по свидетельству №881683. Деятельность, осуществляемая лицом, подавшим возражение, а также вышеупомянутые услуги 35 класса МКТУ предпринимаются в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Упомянутые виды деятельности могут исходить от одного лица, взаимодополнять друг друга, в связи с чем признаются однородными между собой.

Предоставление информации о партнерах, производимых им товарах корреспондирует также услугам 35 класса МКТУ «предоставление деловой

информации; предоставление деловой информации через веб-сайты» оспариваемого товарного знака. По мнению коллегии, упомянутые виды услуг сопутствуют деятельности по продвижению товаров иных лиц, в связи с чем они признаются однородными.

Лицо, подавшее возражение, оспаривает правовую охрану товарного знака по свидетельству №881683 и в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; пресс-службы; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях;

систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», которые представляют собой услуги по исследованию рынка и общественного мнения, услуги конторские и секретарские, услуги в области бухгалтерского учета, услуги кадровые, услуги в сфере бизнеса (в том числе, оценочные услуги), услуги по сбору и предоставлению информации во Всемирной сети, услуги по прокату торгового и офисного оборудования, услуги посреднические, не связанные с реализацией товаров. Все указанные выше услуги не относятся к деятельности по продвижению товаров, материалов, свидетельствующих о возмездном оказании данных видов услуг в отношении третьих лиц, представлено не было. В связи с изложенным, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении данных видов услуг 35 класса МКТУ.

Материалы (14-19) выходят за дату приоритета оспариваемого знака и, таким

образом, не могут быть приняты в обоснование доводов лица, подавшего возражение.

Правообладателем указывается на то, что пункт 8 статьи 1483 Кодекса содержит запрет на регистрацию товарных знаков, сходных с фирменным наименованием только в отношении товаров, но не услуг. Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 1477 Кодекса правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Следовательно, под товарами в данной норме права подразумеваются также и услуги. Подход, согласно которому в рамках оценки соответствия товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса оценивается однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а также виды деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием, подтвержден в Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам (пункт 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса), который утвержден постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам за № СП- 21/4 от 20.02.2020.

Правообладателем указывается на использование им права на коммерческое обозначение в период ранее даты регистрации права на фирменное наименование лица, подавшего возражение. Следует отметить, что коммерческое обозначение – это средство индивидуализации одного или нескольких предприятий. В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. Вместе с тем, анализ материалов, представленных с отзывом на возражение (20-26), не позволяет установить наличие какого-либо имущественного комплекса, который был принадлежал лицу, подавшему возражение, и индивидуализировался обозначением «AVTOZIP». С отзывом на возражение представлены лишь единичные материалы (21, 22), которые содержат обозначение «ZIP автомаркет», отличающееся от обозначения «AVTOZIP», при этом, в представленных материалах (<https://newsmiass.ru/index.php?news=14327>, <https://newsmiass.ru/index.php?news=14360>) не упоминается правообладатель.

Что касается доводов правообладателя об отсутствии использования

правообладателем сайта www.avtozip.ru, отсутствии обновлений данного сайта, то данный довод не опровергает наличие иных представленных с возражением материалов, касающихся использования ООО «ТЕХЦЕНТР АВТОЗИП» своего фирменного наименования в отношении деятельности однородной части услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881683 недействительным в отношении товаров 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; посредничество коммерческое; предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат рекламных щитов; профилирование потребителей в маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама

наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление индексов в рекламных целях; телемаркетинг; услуги РРС; управление потребительской лояльностью; услуги манекенщиков для рекламы; услуги рекламные «оплата за клик».