

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.06.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 756179, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Автокапитал", Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

АВТОКАПИТАЛ

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 17.07.2019 по заявке № 2019734652 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.04.2020 за № 756179. Товарный знак зарегистрирован на имя Мирошникова Олега Владимировича, Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 756179 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса и статьи 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883, далее - Парижская конвенция).

Возражение основано на доводах о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит право на фирменное наименование «АВТОКАПИТАЛ» тождественное оспариваемому товарному знаку и возникшее ранее даты его приоритета. При этом, основными видами деятельности ООО «Автокапитал» являются торговля автотранспортными средствами, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов, предоставление займов и прочих видов кредита, деятельность рекламных агентств. Таким образом, действия правообладателя оспариваемого товарного знака по его регистрации могут расцениваться как недобросовестное использование экономических преимуществ, полученных в результате продвижения обществом «Автокапитал» своего наименования при оказании услуг, аналогичных услугам, указанным в регистрации № 756179 и, следовательно, как форма недобросовестной конкуренции на основании ст. 10 bis Парижской конвенции.

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКАПИТАЛ» оказывает услуги по купле-продаже автотранспортных средств, осуществляет их ремонт и ответственное хранение, комиссионную продажу, оказывает рекламные и маркетинговые услуги, связанные с предложением автомобильной и мототехники к продаже. В подтверждение фактического оказания указанных услуг лицом, подавшим возражение, приложены договоры купли-продажи, технического осмотра, займа под залог транспортного средства, справки об объемах выручки, датированные до даты приоритета (17.07.2019) оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 756179 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Копия выписки из открытых реестров в отношении товарного знака по свидетельству № 756179;
- (2) Выписка ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АВТОКАПИТАЛ» и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- (3) Копия письма ООО «ЯНДЕКС» от 22.05.2020 г.; Копия письма ООО МФК"МИР КАПИТАЛА" от 22.05.2020
- (4) Копия выписки ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью МФК"МИР КАПИТАЛА";
- (5) Копия выписки ЕГРИП в отношении Мирошникова О.В.;
- (6) Копии договоров аренды: № 750-ОАП/2014 от 22.04.2014 г. с платежными поручениями №№ 259, 260 и 261 от 04.07.2014; № 0192-АНС/19А от 01.09.2019 г. с платежными поручениями №№ 397, 400 от 30.04.2020 г. и № 409 от 06.05.2020 г.;
- (7) Копии договоров купли-продажи транспортных средств с отсрочкой перехода права собственности с копиями документов (копией акта приема и передачи АТС, копией ПТС, копией паспорта клиента, копией расписки в получении денежных средств, копией расходного кассового ордера): № 2008-Д13 от 20.08.2013 г., 240815-3 от 24.08.2015 г., № М-240417-А от 24.04.2017 г., № М-110618-А от 11.06.2018 г., № М-290319-Б от 09.03.2019 г., № М-100919-Б от 10.09.2019 г.;
- (8) Копии договоров комиссии с предлагающимися к ним копиями документов (копией акта приема и передачи АТС, копией акта завершения оказания услуги, копией приходного кассового ордера): № М-301016-В от 30.10.2016 г., № М-1312-Г от 13.12.2019 г., № М-270520-Б от 27.05.2020 г.;
- (9) Копии договоров технического осмотра, обслуживания и ремонта автомобильной техники с копиями документов (копиями актов сдачи и

- передачи АТС, копией приходного кассового ордера): № Р-2008-Д13 от 20.08.2013 г., № 060914-Р от 06.09.2014 г., № Р-240316-А от 24.03.2016 г., № Р-080420-А от 08.04.2020 г.;
- (10) Копия договоров займа под залог транспортного средства с копиями документов (копией акта приема и передачи АТС, копией ПТС, копией паспорта заемщика, копией расписки в получении денежных средств, копией расходного кассового ордера, копией приходного кассового ордера): № 060914-В от 16.09.2014 г., № М-24036-А от 24.03.2016 г., № М-Л-080420-А от 08.04.2020 г.;
- (11) Копии договоров на оказание маркетинговых и рекламных услуг с копиями документов (копией акта оказания услуг заказчику, копией приходного кассового ордера): № М-301016-В от 30.10.2016г., № М-131219-Г от 13.12.2019 г., № РМ-270520-Б от 27.05.2020 г.;
- (12) Копии доверенностей на сотрудников ООО «АВТОКАПИТАЛ», имеющих право подписи;
- (13) Справка ООО «АВТОКАПИТАЛ» от 03.06.2020 г. об общем объеме выручки от реализации товаров, работ и услуг за период с 2013 г. по 31 мая 2020 г.;
- (14) Копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за период с 2013 по 2019 г.;
- (15) Бухгалтерская справка от 03.06.2020 г. об объеме выручки от реализации товаров, работ и услуг за период с 01.01.2020 г. по 31 мая 2020 г.;
- (16) Оригинал рекламного буклета и визитки, акт от 03.06.2020 г., две фотографии офиса и входной группы;
- (17) Скриншоты страниц сайта <http://avto-kapital.ru/>;
- (18) Скриншоты страниц сайта <http://avtokapital.ru/>;
- (19) Информация по домену avto-kapital.ru с сайта <http://www.whois-service.ru/>;
- (20) Копия договора аренды доменного имени от 15 апреля 2013 г. с владельцем домена ООО «Автоформула», копия приходного кассового ордера

№ 3 от 15.04.2019 г., копия сертификата о регистрации домена от 15.04.2013 г.;

- (21) Копия свидетельства о регистрации доменного имени domain avto-kapital.ru от 02.06.2020 г;
- (22) Скриншоты сайта <http://web-arhive.ru/> с датами архивирования страниц [http://avto-kapital.ru](http://avto-kapital.ru;); информация по домену avtokapital.ru с сайта <http://www.whois-service.ru/>;
- (23) Скриншоты сайта <http://web-arhive.ru/> с датами архивирования страниц <http://avtokapital.ru> .

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, поступивший 30.07.2020, доводы которого сводятся к тому, что установление фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента; отсутствуют основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств осуществления однородной деятельности и фактического использования фирменного наименования до даты приоритета товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации. В частности, по мнению правообладателя, не доказанным является факт оказания кредитно-денежных услуг лицом, подавшим возражение, а представленный договор займа под залог транспортного средства свидетельствует только о единичном факте разового предоставления займа физическому лицу. Для оказания услуг по выдаче ссуд под залог вещей общество «АВТОКАПИТАЛ» должно быть включено в Государственный реестр ломбардов. Информация о включении лица, подавшего возражение, в этот реестр на интернет-сайте Центрального банка России отсутствует. Соответственно оно в принципе не имеет права выдавать ссуды под залог автомобилей. Таким образом, по мнению правообладателя, материалы возражения не доказывают систематическое оказание услуг 36 класса МКТУ лицом, подавшим возражение. Что касается услуг 35 и 37 класса МКТУ, то лицом, подавшим возражение, не доказано фактическое оказание услуг, связанных с администрированием бизнеса, менеджментом, наймом

персонала, офисной службой, а также услуг по ремонту объектов капитального строительства, строительству и бытовых услуг.

На основании изложенного правообладатель считает доказанным доводы возражения лишь в части, а в остальной части просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

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

С учетом даты (17.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №756179 представляет

АВТОКАПИТАЛ

собой обозначение « », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №756179 оспаривается в отношении всех вышеуказанных услуг.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положением 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 №756179 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с услугами, указанными в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании Общества с ограниченной ответственностью «Автокапитал» заинтересованным лицом в подаче рассматриваемого возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при соблюдении перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения (2), право на фирменное наименование у Общества с ограниченной ответственностью «Автокапитал» возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.07.2019), а именно 23.05.2013.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесный элемент «АВТОКАПИТАЛ», который является фонетически и семантически тождественным индивидуализирующей части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «АВТОКАПИТАЛ».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Автокапитал" по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) является деятельность по предоставлению займов и прочих видов кредита (64.92). Дополнительными видами деятельности ООО "Автокапитал" являются, в том числе: торговля розничная автотранспортными средствами, торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение и на договорной основе.

Лицо, подавшее возражение, представило договоры купли-продажи транспортных средств (7), согласно которым оно под своим фирменным

наименованием приобретало в собственность автотранспортное средство и выплачивало покупателю его полную стоимость при подписании акта приема-передачи, при этом срок перехода права собственности на компанию–покупателя отсрочен и установлен через месяц после подписания акта-приема передачи. Положениями пункта 6 указанных договоров предусмотрено право покупателя расторгнуть договор купли-продажи до момента перехода права собственности к Продавцу, вернув последнему стоимость автомобиля, полученную при подписании акта приема-передачи, а также стоимость стоянки автомобиля за соответствующий период времени и упущенную выгоду от перепродажи автомобиля. Указанные договоры свидетельствуют о подготовительной деятельности к последующей продаже автомобилей.

Представленные договоры комиссии (8) свидетельствуют об оказании лицом, подавшим возражение, посреднических услуг по продаже автомобилей за цену и на условиях, оговоренных в договоре. При этом договоры комиссии от 13.12.2019 и от 27.05.2020 датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, поэтому не могут быть приняты во внимание.

Представленные договоры на оказание маркетинговых и рекламных услуг (11) свидетельствуют об оказании лицом, подавшим возражение, услуг, направленных на стимулирование спроса на автотранспортное средство Заказчика наиболее эффективным образом, при этом в обязанности Исполнителя входят консультирование потенциальных покупателей, размещение предложений к продаже в сети Интернет на сайте Исполнителя и других информационных ресурсах, а также размещение в офисе Исполнителя рекламных и информационных материалов. Кроме того приняты во внимания договоры аренды доменного имени третьего лица (20) в целях размещения рекламы лицом, подавшим возражение.

Проанализировав указанные выше документы (7-8, 11, 20) следует сделать вывод о фактическом оказании лицом, подавшим возражение, услуг связанных с розничной торговлей, посредничеством, маркетингом и рекламой. Указанные услуги следует признать однородными следующим услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *“агентства по импорту-экспорту;*

агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; написание текстов рекламных сценариев; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; управление процессами обработки заказов товаров ”.

Кроме того услуга 35 класса МКТУ “анализ себестоимости”, в отношении которой предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, однородна деятельности лица, подавшего возражение по определению оценочной стоимости транспортного средства для целей его залога или купли-продажи, что предусмотрено пункт 2.3 представленных Договоров о техническом осмотре, обслуживании и ремонте автомобильной техники (9).

Представленные договоры технического осмотра, обслуживания и ремонта автомобильной техники (9) свидетельствуют об оказании лицом, подавшим

возражение, услуг по диагностике и ремонту принадлежащего клиенту транспортного средства, включая приобретение необходимых запасных частей и расходных материалов. Указанные услуги следует признать однородными следующим услугам 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *“восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; 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; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств”*.

В представленных материалах (10) лицо, подавшее возражение, предоставляет краткосрочный займ на условиях залога транспортного средства заемщика. Согласно условиям представленных договоров такой займ выдается сроком до 30 дней. Следует отметить, что представленные договоры-купли продажи (7) с отложенным сроком перехода права собственности фактически включают положения (изложенные выше) о краткосрочном кредитовании. Несмотря на разное назначение этих договоров, коллегия считает доказанным фактическое оказание лицом, подавшим возражение услуг по кредитованию под залог однородной идентичной услуге в перечне услуг 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

При анализе однородности услуг 35, 36, 37 класса МКТУ оспариваемой регистрации и деятельности лица, подавшего возражение, коллегия учитывала, что однородными могут быть признаны между собой товары и услуги, в случае возможности возникновения у потребителя представления о происхождении этих товаров и услуг из одного коммерческого источника.

Сравниваемые виды услуг 35, 36, 37 классов МКТУ относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение (продвижение товаров, реклама, маркетинг,

кредитование под залог, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств) и круг потребителей.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием, деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна вышеуказанным услугам 35, 36, 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака в отношении указанных выше услуг несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о наличии в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №756179 признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, то в этой связи следует указать, что установление подобных фактов, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В силу чего поступившее возражение по основаниям, предусмотренным статьей 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности и пунктом 10 Кодекса, не рассматривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 756179 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ *“анализ себестоимости; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация*

выставок в коммерческих или рекламных целях; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; написание текстов рекламных сценариев; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; управление процессами обработки заказов товаров", 36 класса МКТУ "кредитование под залог" и 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; информация по вопросам ремонта; 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; смазка транспортных средств; станции

технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств”.