

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение от 22.11.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МОТО-МАРКЕТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 423770, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 423770 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.11.2010 по заявке № 2010718012 с приоритетом от 03.06.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «МОТОМАРКЕТ», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 423770 представляет собой словесное обозначение «МОТОМАРКЕТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.11.2012 против предоставления правовой охраны указанному 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 услуг 35 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку «МОТОМАРКЕТ» по свидетельству № 423770 недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- устав лица, подавшего возражение [1];
- сведения о лице, подавшем возражение, и правообладателе из Единого государственного реестра юридических лиц [2];
- счета-фактуры и товарные накладные 2006 – 2011 гг. [3].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.02.2013, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) указанные в уставе лица, подавшего возражение, наименования видов его деятельности не совпадают с наименованиями услуг, приведенными в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака (близким видом услуг является только реализация товаров через предприятия оптовой и/или розничной торговли);
- 2) лицом, подавшим возражение, не доказано, что им оказываются услуги, приведенные в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака;
- 3) представленные лицом, подавшим возражение, счета-фактуры и товарные накладные являются недостоверными (сфальсифицированными) доказательствами, так как в некоторых из них отсутствуют указания на должность или фамилию подписавших их лиц, а указанный в них расчетный счет лица, подавшего возражение, был закрыт банком 26.04.2010;
- 4) лицом, подавшим возражение, не доказано, что его фирменное наименование является известным;
- 5) наименование «МОТОМАРКЕТ» используется с 2001 года членами одной семьи (Маковским Д.В., Маковской М.П. и их сыном Маковским А.Д.) для ведения семейного дела, так как первое ООО

«МОТОМАРКЕТ» было зарегистрировано 04.09.2001 (Маковский Д.В. был учредителем ООО «Фирма Магнат», одного из учредителей ООО «МОТОМАРКЕТ»), но впоследствии оно было переименовано его новым владельцем в ООО «ЭНЕРГО-МАРКЕТ», а Маковский А.Д. был учредителем иного ООО «МОТО-МАРКЕТ» в 2004 – 2006 гг., но впоследствии его доля в уставном капитале этого общества также была передана иному лицу, и затем – Маковский А.Д. и Маковская М.П. стали учредителями ООО «МОТОМАРКЕТ» (правообладателя), который был зарегистрирован 09.03.2007.

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

К отзыву правообладателем были приложены копии следующих документов:

- письмо банка о закрытии счета [4];
- свидетельство о заключении брака [5];
- свидетельство о рождении [6];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [7];
- сведения о регистрационных историях организаций [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.06.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Возражение от 22.11.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак («МОТОМАРКЕТ») сходен до степени смешения с отличительной частью («МОТО-МАРКЕТ») фирменного наименования лица, подавшего возражение, осуществлявшего до даты приоритета товарного знака деятельность в отношении однородных услуг.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [2] следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо 09.12.2004. Факт регистрации данной 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 «МОТО-МАРКЕТ») ранее даты (03.06.2010) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного фирменного наименования показал, что словесный товарный знак «МОТОМАРКЕТ» и отличительная часть («МОТО-МАРКЕТ») фирменного наименования являются фонетически тождественными. Указанное обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении перечня услуг 35 класса МКТУ, относящихся к следующим родовым

группам: услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров, услуги информационные, услуги в области бухгалтерского учета, услуги кадровые, услуги конторские, услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения, услуги менеджерские и консультативные в сфере бизнеса, услуги посреднические, услуги оценочные, услуги по прокату оборудования, а также услуги по реализации товаров.

Согласно бухгалтерским документам [3] лицом, подавшим возражение, уже до даты (03.06.2010) приоритета оспариваемого товарного знака осуществлялась деятельность по реализации товаров. Так, из них следует, что лицо, подавшее возражение, в 2006 – 2010 гг. покупало у разных лиц и продавало разным лицам запчасти для мототехники, то есть занималось торгово-закупочной деятельностью, реализовывая товары третьих лиц.

Сравнительный анализ данной деятельности, осуществлявшейся лицом, подавшим возражение, с перечнем услуг 35 класса МКТУ, в отношении которого был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показал наличие у нее однородности с услугами 35 класса МКТУ «реализация товаров через предприятия оптовой и/или розничной торговли; продвижение товаров [для третьих лиц]; агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», указанными в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака, так как они совпадают (реализация товаров) или являются в той или иной степени связанными с торговой деятельностью.

Следует отметить, что услуга «продвижение товаров» представляет собой широкое понятие, которое включает в себя совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. К данной услуге могут относиться и услуги в области рекламы, и услуги по непосредственной реализации товаров.

Ввиду указанного обстоятельства услуги по реализации товаров (торговая деятельность) являются однородными с услугой «продвижение товаров [для третьих лиц]».

Вместе с тем, услуги, связанные с оптовой или розничной торговлей, которые осуществляются непосредственно торговыми организациями, и услуги в области рекламы относятся к разным родовым группам, поскольку они характеризуются разными целями (продажа – стимулирование сбыта), разными условиями и способами оказания (торговая организация – рекламное агентство) и разным кругом потребителей (покупатели – рекламодатели), то есть не являются однородными.

Материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые позволили бы прийти к выводу об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в области рекламных услуг в качестве рекламного агентства, производителя или распространителя рекламы.

Отсутствуют также и доказательства наличия у него деятельности в области иных групп услуг: услуги информационные, услуги в области бухгалтерского учета, услуги кадровые, услуги конторские, услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения, услуги менеджерские и консультативные в сфере бизнеса, услуги посреднические, услуги оценочные, услуги по прокату оборудования.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам 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 товарного знака, только в отношении услуг 35 класса МКТУ «реализация товаров через предприятия оптовой и/или розничной торговли; продвижение товаров [для третьих лиц]; агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

Что касается довода правообладателя об отсутствии совпадения у наименований видов деятельности лица, подавшего возражение, указанных в его уставе, с наименованиями услуг, приведенными в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака, то следует отметить, что в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией Палаты по патентным

спорам оценивалось наличие или отсутствие однородности у соответствующих сравниваемых услуг, принимая во внимание реальную, подтвержденную документами [3], деятельность лица, подавшего возражение, по реализации товаров.

Вместе с тем, и в уставе лица, подавшего возражение [1], и в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [2] имеются указания на оптовую торговлю как основной вид экономической деятельности лица, подавшего возражение.

Относительно выраженного правообладателем мнения о подложности (недостоверности) некоторых из представленных лицом, подавшим возражение, документов необходимо отметить то, что коллегия Палаты по патентным спорам анализирует все представленные документы по отдельности и в их совокупности, не оценивая доказательства по критерию достоверности, поскольку она не располагает соответствующими полномочиями и средствами для проведения проверки документов на их достоверность (например, не вправе исключить какой-либо из них из числа исследуемых доказательств, истребовать иные доказательства либо проведения экспертизы с целью выяснения подлинности или подложности документа), и исходит из принципа добропорядочности лиц, участвующих в рассмотрении возражения.

Довод правообладателя о недоказанности известности фирменного наименования лица, подавшего возражение, является некорректным, так как соответствующая норма права, установленная пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, не предусматривает такого условия ее применения, как наличие у фирменного наименования известности.

В отзыве правообладателем было также отмечено, что наименование «МОТОМАРКЕТ» использовалось при ведении семейного дела членами одной семьи (Маковским Д.В., Маковской М.П. и их сыном Маковским А.Д.) в фирменных наименованиях ООО «МОТОМАРКЕТ», зарегистрированного 04.09.2001, и ООО «МОТО-МАРКЕТ» в 2004 – 2006 гг.

В связи с данными обстоятельствами необходимо отметить, что принадлежавшие некоторым из упомянутых физических лиц доли в уставном

капитале этих обществ, согласно отзыву правообладателя и сведениям [8], были переданы иным лицам – новым владельцам компаний, а вышеуказанное ООО «МОТОМАРКЕТ» впоследствии было переименовано его новым владельцем в ООО «ЭНЕРГО-МАРКЕТ».

Нынешнее ООО «МОТОМАРКЕТ» (правообладатель) принадлежит Маковскому А.Д. и Маковской М.П., учредителям данного общества, но оно было зарегистрировано 09.03.2007 [7].

Следует отметить, что в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1474 Кодекса исключительное право использования фирменного наименования в качестве средства индивидуализации юридического лица принадлежит только этому юридическому лицу, а не физическим лицам-учредителям.

При этом ООО «МОТО-МАРКЕТ» (лицо, подавшее возражение) было зарегистрировано 09.12.2004, то есть ранее даты регистрации правообладателя (09.03.2007).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для опровержения вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «реализация товаров через предприятия оптовой и/или розничной торговли; продвижение товаров [для третьих лиц]; агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.11.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 423770 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «реализация товаров через предприятия оптовой и/или розничной торговли; продвижение товаров [для третьих лиц]; агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная;

услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».