

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 13.12.2011, поданное ООО «Неокуб Раша», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «НЕОКУБ» по свидетельству №430049, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «НЕОКУБ» по заявке №2010703124 с приоритетом от 05.02.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.02.2011 за №430049 на имя ООО «Юнити», Москва, в отношении товаров 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации в Роспатенте 19.12.2011 договора № РД0091985 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №430049 его правообладателем стало ООО «Неокуб», Москва (далее - правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №430049 представляет собой словесное обозначение «НЕОКУБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 13.12.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №430049 в отношении части услуг 35 класса МКТУ (35 - *агентства рекламные*;

демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса, маркетинга; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям) произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 13.07.2009 за ОГРН 1097746391621 и тогда же поставлено на учет в налоговом органе, о чем выдано соответствующее свидетельство;

- оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «НЕОКУБ», фонетически тождественный с оригинальной частью (Неокуб/Neocube) фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.02.2010);

- сферой деятельности лица, подавшего возражение, является предложение к продаже, включая различные варианты рекламы, и продажа различных видов инновационных развлечений (магнитных головоломок) в Интернет-магазине компании «NeoCube Russia», т.е. услуги по продвижению товаров, включающие также и услуги рекламы, услуги по демонстрации товаров, изучению рынка, услуги по обновлению рекламных материалов, организации выставок в коммерческих или рекламных целях, распространение рекламных образцов и т.п.;

- лицо, подавшее возражение, с июля 2009 года является администратором доменов www.neocub.ru и www.neocube.ru, на сайтах которых рекламируется и предлагается к продаже вышеуказанная продукция.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430049 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

- устав ООО «Неокуб Раша» [1];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица [2];
- выписка из ЕГРЮЛ [3];
- справка о праве администрирования на доменное имя [4];
- информация о домене NEOCUBE.RU по данным регистратора ЗАО «ЦЕНТРОХОСТ» [5];
- образец оттиска печати ООО «Неокуб Раша» [6];
- счет-фактура и товарная накладная от 12.08.2009 на получение товара [7];
- распечатки заказов покупателей, оформленных через Интернет-магазин «Neocube», чеки и платежные поручения, подтверждающие оплату товара [8];
- счета, выставленные покупателям на оплату товара, платежные поручения, товарная накладная, подтверждающая факт продажи товара [9];
- счет-договор №6521 от 14.09.2009 на изготовление флаера, платежное поручение [10];
- распечатки архивной информации сайта Интернет-магазина ООО «Неокуб Раша» [11];
- информация о предлагаемом товаре, развертка упаковки товара, инструкция по применению, визитки [12].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 13.12.2011, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве указано следующее:

- оспариваемый товарный знак имеет фонетические и графические различия с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;
- документы, представленные лицом, подавшим возражение, не раскрывают связь между ООО «Неокуб Раша» и Интернет-магазином компании «NeoCube

Russia», через который предлагаются к продаже товары (магнитные головоломки);

- лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих, что оно является чьим-либо официальным представителем;

- лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих, что ему принадлежит домен www.neocub.ru, на котором оно использует свое фирменное наименование;

- анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, не позволяет сделать вывод о широкой известности его фирменного наименования на территории Российской Федерации, а также об его использовании в документации, на поставляемом товаре, в объявлениях и рекламе.

На основании вышеизложенного правообладатель считает, что лицо, подавшее возражение, не представило достаточное количество документов, подтверждающих доводы его возражения, в связи с чем просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие документы:

- распечатка о состоянии сайта www.neocub.ru [13];

- справка о домене из регистра доменов в зоне «RU» [14];

- распечатка с сайта www.nalog.ru о сведениях, внесенных в ЕГРЮЛ [15].

На заседании коллегии, состоявшемся 10.02.2012, от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены материалы из общедоступных источников информации, включающие:

- информацию из сети Интернет о понятиях реклама, Интернет-реклама, Интернет-магазин [16];

- информацию о доменах NEOCUB.RU, NEOCUBE.RU, NEOGUM.RU, NEOCUBE-RUSSIA.RU по данным Центра регистрации доменов [17];

- информацию с сайтов, на которых лицо, подавшее возражение, предлагает к продаже и рекламирует товары [18].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (05.02.2010) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 430049 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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), права на которые 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №430049 представляет собой словесное обозначение «НЕОКУБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно уставу [1], представленному лицом, подавшим возражение, словесный элемент «НЕОКУБ», являющийся основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака, тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «Неокуб Раша».

Государственная регистрация юридического лица с вышеуказанным фирменным наименованием была произведена 13.07.2009, что подтверждено

свидетельством о государственной регистрации юридического лица [2] и выпиской из ЕГРЮЛ [3].

Указанный факт регистрации лица, подавшего возражение, является основанием для возникновения у него права на соответствующее фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.02.2010).

Основным предметом деятельности лица, подавшего возражение, согласно представленному уставу [1], является специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, прочая оптовая и розничная торговля в специализированных и неспециализированных магазинах, а также вне магазинов.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [4] – [12] подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно оказывало услуги по продвижению товаров (кубов из шариков-магнитов), закупая их, в частности, у ООО «Сардоникс», и реализуя через Интернет-магазин, представленный, в частности, на сайте www.neocub.ru, при этом администратор этого домена и лицо, подавшее возражение, являются аффилированными лицами [17].

Одновременно лицо, подавшее возражение, осуществляло через Интернет рекламу товаров, которые предлагались к продаже, и организовывало рекламные акции, способствующие продвижению этих товаров, в частности, конкурс «Меняем Неокуб на Фото» и акции «Неокубик стал доступнее и ближе», «Золотая осень» [11].

Факт реализации товаров гражданам и организациям подтвержден представленными платежными документами [8] - [9].

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, является администратором доменов NEOCUBE.RU, NEOCUBE-RUSSIA.RU, NEOGUM.RU, которые также используются для рекламы и продажи товаров через Интернет [17] – [18].

Однородность услуг по продвижению товаров, включая рекламу и продажу этих товаров, которые оказывались лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, и части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, обусловлена их принадлежностью к одному роду, виду, одинаковым назначением и условиями реализации этих услуг.

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №430049 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, включая услуги по рекламе и продаже этих товаров.

Что касается доводов правообладателя, изложенных в его отзыве, то они не опровергают тот факт, что основная деятельность лица, подавшего возражение, связана с услугами в области продвижения товаров, включая рекламу и продажу этих товаров через Интернет-магазин.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя поступило особое мнение от 14.02.2012, доводы которого сводятся к тому, что на заседании коллегии не были проанализированы документы, представленные лицом, подавшим возражение, с точки зрения их достоверности.

В отношении указанных доводов коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что она не оценивает представленные доказательства по критерию достоверности, поскольку не обладает соответствующими полномочиями.

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

удовлетворить возражение от 13.12.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430049 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства

рекламные; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».