

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 04.10.2013, поданное от имени ОАО по строительству и монтажу средств связи «Мостелефонстрой», Москва, ул. Чермянская (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 472380, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный знак обслуживания «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» по заявке № 2010739533 с приоритетом от 08.12.2010 зарегистрирован 05.10.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 472380 на имя ООО «Мостелефонстрой», Москва, ул. Кольская, в отношении услуг 37 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 08.12.2020.

В поступившем 14.10.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 472380 знака обслуживания произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оригинальная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, сходна до степени смешения с оспариваемым знаком «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» (приведены исторические сведения о лице, подавшем возражение, в частности упомянуты даты – 18.07.1991, 31.08.1993, 30.03.1994, 29.07.1996 и др. Также указано, что

в 2002г. Обществу присвоили ОГРН 1027739032782, организационно-правовая форма общества, а так же полное и сокращенное фирменное наименование организации остались прежними. Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Мостелефонстрой» дата регистрации общества 30.03.1994);

- поскольку дата приоритета оспариваемого знака 08 декабря 2010, фирменное наименование ОАО «Мостелефонстрой» возникло ранее указанной даты приоритета;

- различная организационно-правовая форма не порождает качественно иное восприятие. Именно слово «Мостелефонстрой» является ключевым элементом, который воспринимает потребитель и который при любой форме его использования идентифицирует предприятие;

- оспариваемый знак зарегистрирован в отношении услуг, которые являются однородными услугам, представляемым ОАО «Мостелефонстрой»: строительство, установка и ремонт электроприборов, связь волоконно-оптическая и телефонная (далее приведен подробный анализ сферы деятельности лица, подавшего возражение: в частности указаны виды деятельности в соответствии с Уставом, а также перечислены лицензии на право осуществление деятельности в период с 2003 по 2008 г.г. Кроме того приведена информация о разрешении и допуске к работам в 2009 и 2011 г.г.);

- действия руководителя ООО «Мостелефонстрой» по регистрации знака № 472380 следует расценивать как злоупотребление правом (приведены сведения о том, что Прокудин С.А. занимал должность Генерального директора лица, подавшего возражение, в 2009-2011 г.г., и о его действиях на занимаемом посту);

- ООО «Мостелефонстрой» недобросовестно использует экономические преимущества, полученные в результате продолжительного использования компанией ОАО «Мостелефонстрой» фирменного наименования. Регистрация оспариваемого знака «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» представляет собой акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах и статье 10 Кодекса.

В возражении процитированы требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса, однако какого-либо обоснования несоответствия оспариваемого знака обслуживания положениям данного пункта законодательства возражение не содержит.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 472380 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 472380 [1];
- копии уставных, учредительных и регистрационных документов ОАО по строительству и монтажу средств связи «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» (свидетельство, Устав, выписка из ЕГРЮЛ) [2];
- копии уставных и учредительных материалов с 1989 г. [3];
- копия «Акта проверки соблюдения членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» требований к выдаче свидетельств о допуске...» от 17.01.2011 [4];
- копии разрешительной документации (свидетельства о допуске к работам) [5];
- копии материалов о Прокудине С.А. (выписка из Протокола, личная карточка работника и т.д.) [6];
- копии уставных и регистрационных документов ООО «Мостелефонстрой» [7];
- распечатки из сети Интернет [8];
- распечатка свидетельства № 99373 [9];
- копии почетных грамот и благодарностей [10];
- книга «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ годы, события, люди 1927-2007», 2006 [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 472380, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 12.02.2014 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Арбитражного суда города Москвы от 15 мая 2012 года по делу № А40-79862/11 лицо, подавшее возражение, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введено конкурсное производство. В судебном акте установлено, что восстановление платежеспособности лица, подавшего возражение, невозможно (далее в отзыве подробно отражены правовые последствия банкротства, конкурсного управления и ликвидации юридического лица со ссылками на нормы законодательства);

- согласно выписке сведений, внесенных в ЕГРЮЛ по состоянию на 29 сентября 2013 г., имеющейся в материалах дела, 21.06.2012 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись о начале процесса ликвидации лица, подавшего возражение;

- основной целью конкурсного производства является удовлетворение требований кредиторов посредством сбора и реализации конкурсной массы. Подача настоящего возражения не направлена на увеличение конкурсной массы лица, подавшего возражение, следовательно, не отвечает основной цели конкурсного производства;

- конкурсному управляющему предоставляются права действовать от имени должника исключительно в целях достижения основной цели конкурсного производства. Функций конкурсного управляющего по оспариванию предоставления правовой охраны товарным знакам ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не предусмотрено;

- следуя изложенному, подача настоящего возражения не отвечает принципам добросовестности и разумности, установленным пунктом 4 статьи 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и не направлена на удовлетворение интересов должника, кредиторов и общества. Таким образом, подача настоящего возражения выходит за пределы прав, предоставленных конкурсному управляющему лица, подавшего возражение;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств реального осуществления в настоящее время деятельности, однородной с услугами, для индивидуализации которых оспариваемому знаку предоставлена правовая охрана. Как указано в Отчете конкурсного управляющего лица, подавшего возражение, от

11 ноября 2013 г., предоставленном в материалы дела № А40-79862/11, предприятие [ОАО Мостелефонстрой] производственной деятельности не ведет. Умалчивание лицом, подавшим возражение, сведений о прекращении производственной (хозяйственной) деятельности в связи с несостоятельностью (банкротством) свидетельствует о недобросовестности его действий;

- признание действий руководителя ООО «Мостелефонстрой» по регистрации оспариваемого знака «Мостелефонстрой» (свидетельство № 472380) злоупотреблением правом не относится к компетенции палаты по патентным спорам.

Правообладателем был сделан вывод о том, что признание лица, подавшего возражение, несостоятельным (банкротом), а также прекращение им производственной (хозяйственной) деятельности влечет за собой невозможность признания наличия у него фактического интереса в оспаривании правовой охраны знака по свидетельству № 472380 и, соответственно, невозможность признания его лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения, и выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия судебного акта [12];
- копии листов Отчета конкурсного управляющего [13].

На заседаниях коллегий, состоявшихся 24.02.2014 и 13.03.2014, лицом, подавшим возражение, и правообладателем были представлены дополнительные пояснения и документы (от лица, подавшего возражение – материалы [14], от правообладателя – материалы [15]).

Существо дополнительных доводов лица, подавшего возражение, сводилось к раскрытию мотива возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также к пояснениям относительно возможности восстановления деятельности лица, находящегося в стадии конкурсного управления, и прекращения его ликвидации (наличие конкурсной процедуры не прекращает

правоспособности юридического лица, в том числе и права на защиту фирменного наименования).

Пояснения правообладателя сводятся к более подробному изложению позиции, отраженной в отзыве, а также указано, что утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оно имеет возможность восстановить свою деятельность и прекратить ликвидацию, не соответствует обстоятельствам дела, носит предположительный характер и документально не подтверждено. Кроме того, приведен анализ судебной практики в отношении дел, касающихся конкурсного производства, и сделан вывод, что подача возражения выходит за круг полномочий конкурсного управляющего. Также отмечено отсутствие ресурсов в распоряжении лица, подавшего возражение, для осуществления какой-либо деятельности (в частности, указано на штат работников из 21 человека, включая 4 уборщиц и 3 швейцаров, распродажу имущества: автотранспорта, оборудования, материалов), и, соответственно, невозможность осуществлять какие-либо виды деятельности.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого знака обслуживания (08.12.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или

месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Оспариваемый знак обслуживания « *МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ* » является словесным и выполнен стандартным шрифтом с наклоном заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении вышеперечисленных услуг 37 и 38 классов МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, на заседаниях коллегий, состоявшихся 24.02.2014 и 13.03.2014, было пояснено, что действия конкурсного управляющего, который выступает одновременно руководителем организации, должны быть направлены на обеспечение сохранности имущества должника. Исключительное право на фирменное наименование ОАО «Мостелефонстрой» является имущественным правом, которое также подлежит защите. Конкурсный управляющий, предъявив рассматриваемое возражение, реализовал исключительное право на защиту фирменного наименования. Законодательство допускает возможность прекращения

производства по делу о банкротстве, что влечет отмену процедуры ликвидации.

Лицом, подавшим возражение, представлены материалы [14], которые содержат письмо от кредиторов от 11.03.2014 о намерениях выступить с инициативой по вопросу заключения мирового соглашения или переходе в процедуру внешнего управления, а также судебные акты о возврате части имущества в конкурсную массу должника.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что товарный знак, как и фирменное наименование юридического лица, представляют собой средства индивидуализации, основное предназначение которых заключается в реальном функционировании в гражданском обороте.

Анализ материалов дела показал, что в «Отчете конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства» [13, 15] на стр. 77 приведена информация о том, что предприятие производственной деятельности не ведет.

На вопрос коллегии палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, не отрицало отсутствие какой-либо фактически осуществляемой производственной деятельности на протяжении нескольких лет.

Указанное не позволяет установить, что предоставление правовой охраны знаку «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» по свидетельству № 472380, препятствует осуществлению деятельности или нарушает каким-либо другим образом права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает заинтересованность ОАО по строительству и монтажу средств связи «Мостелефонстрой» в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 472380 в отношении услуг 37 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено,

что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для рассмотрения мотивов возражения от 04.10.2013, касающихся несоответствия оспариваемого знака обслуживания требованиям законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.10.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 472380.