

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела поступившее 13.10.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №735932, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ТЦ "Автофор", город Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак “ *Автофор* ” по заявке № 2019722282 с приоритетом от 14.05.2019 зарегистрирован 20.11.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №735932 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Станция технического обслуживания АВТОФОР», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «АВТОФОР», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде очертания автомобиля.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №735932 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение, принадлежит право на фирменное наименование, включающее словесный элемент «АВТОФОР», а именно Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ АВТОФОР», право на которое зарегистрировано с 14.02.2019 (дата внесения записи о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц).

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 12, 35, 37 классов МКТУ, причем 35 класс МКТУ изложен в следующем виде: *«услуги оптовой торговли, связанные с аксессуарами для автомобилей; услуги оптовой торговли, связанные с частями автомобилей; услуги розничной торговли, связанные с аксессуарами для автомобилей; услуги розничной торговли, связанные с частями автомобилей; услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами частей и аксессуаров для автомобилей»*. Данные классы товаров и услуг однородны основному виду деятельности лица, подавшего возражение, а именно 45.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Использование фирменного наименования лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака характеризуется созданием одноименного доменного имени, зарегистрированного на лицо, подавшее возражение.

Один из учредителей компании-правообладателя, а именно Белокри Владимир Вячеславович является соучредителем ООО «ТЕХАВТОФОР» совместно с Белокри

Романом Вячеславовичем и Буравлевой Маргаритой Вячеславовной - учредителями лица, подавшего возражение. В результате корпоративного конфликта Белокри Роман Вячеславович совместно с Буравлевой Маргаритой Вячеславовной создали новое общество - ООО «ТЦ АВТОФОР» 14.02.2019. Белокри Владимир Вячеславович также создал новое общество - ООО «СТО АВТОФОР» 02.04.2019, объединившись с Белокри Вячеславом Вячеславовичем и Виниченко Алексеем Валериевичем. Лицо, подавшее возражение, было создано на 2 месяца раньше, чем правообладатель.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Заинтересованность ООО «ТЦ АВТОФОР» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №735932 подтверждается заявкой № 2019733036 на регистрацию товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №735932 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие дополнительные документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТЦ Автофор»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Станция технического обслуживания Автофор»;
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Технический центр АВТОФОР»;
4. Претензия лицу, подавшему возражение, от ООО «СТО Автофор»;
5. Договор поручения от 24.05.2019 о разработке товарного знака.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему: Правообладатель – Общество с ограниченной

ответственностью «Станция технического обслуживания «АВТОФОР» начал свою профессиональную деятельность с момента регистрации 02.04.2020 г, подтверждением чего являются: договор аренды нежилого помещения № 02-04/19-АВТ от 02.04.2020 г. с ОАО «19-й ТМП», платёжное поручение № 1 от 11.04.2020 г. об оплате арендной платы по указанному выше договору аренды, выборочные банковские выписки, подтверждающие профессиональную деятельность общества: за май, июнь 2019 г., и октябрь 2020 г., подтверждающая профессиональную деятельность ООО «Станция технического обслуживания АВТОФОР» с момента создания и по настоящее время.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

6. Копия договора аренды нежилого помещения № 02-04/19-АВТ от 02.04.2019 г.;

7. Копия платёжного поручения № 1 от 11.04.2019 г.;

8. Банковские выписки ООО «СТО АВТОФОР» за май, июнь 2019 г, октябрь 2020 ;

9. Копия договора № 5500 на оказание услуг в области патентования, регистрации и защиты интеллектуальной собственности от 18.04.2020 г.;

10. Банковские выписки ООО «Технический центр АВТОФОР» за апрель, май 2019;

11. Скриншот экрана компьютера на бумажном носителе;

12. Дисконтная карта (оригинал + копия изображения на бумажном носителе);

13. Копия приказа № 2 о назначении Белокри Владимира Вячеславовича директором ООО «СТО АВТОФОР».

На заседании коллегии, состоявшемся 15.12.2020, лицом, подавшим возражение, приложены к протоколу дополнительные пояснения к возражению. Доводы дополнения повторяют основные мотивы возражения, поступившего 13.10.2020.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.05.2019) 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Факт регистрации коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, (ООО «ТЦ АВТОФОР») является

получившим право на соответствующее фирменное наименование 14.02.2019, то есть ранее даты (14.05.2019) приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждение указанного факта лицом, подавшим возражение, представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем (1).

В состав оспариваемого комбинированного товарного знака входит выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «АВТОФОР», который является тождественным отличительной части («АВТОФОР») вышеуказанного фирменного наименования в силу полного совпадения.

Вместе с тем, коллегия не располагает необходимыми документами, которые свидетельствовали бы о самих фактах производства и введения в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, индивидуализируемым в качестве юридического лица соответствующим фирменным наименованием, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака конкретных товаров 12 класса МКТУ и конкретных услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

В этой связи необходимо отметить, что только однозначно определенная реальная экономическая деятельность лица, подавшего возражение, в отношении конкретных товаров и услуг может обуславливать необходимый вывод о наличии у них, собственно, однородности с товарами и услугами оспариваемой регистрации товарного знака, что является обязательным условием для применения соответствующей нормы права, предусмотренной пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Так, в частности, доводы лица, подавшего возражение, об использовании им его фирменного наименования в названии сайта сами по себе никак не подтверждают фактов реального изготовления товаров 12 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, а также оказания им услуг реализации этих товаров или услуг ремонта автотехники. Например, не были представлены какие-либо сертификаты соответствия на продукцию либо технические условия и иные производственные документы, в которых лицо, подавшее возражение, указывалось бы в качестве

производителя соответствующих товаров. Отсутствуют какие-либо сведения о реально произведенных покупках товаров, их заказов потребителями посредством сайта или иными способами. Отсутствуют также и договоры на оказание услуг по ремонту автомобилей. Не имеется никаких отзывов потребителей, а также сведений о посещаемости ими соответствующего сайта и т.д.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями для вывода об осуществлении лицом, подавшим возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака экономической деятельности по производству им тех или иных конкретных товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака, либо по оказанию услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Следовательно, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия проанализировала также наличие более поздних прав (02.04.2019) правообладателя оспариваемого товарного знака на фирменное наименование (ООО «СТО АВТОФОР»), включающее в качестве индивидуализирующей части словесный элемент «АВТОФОР». Однако в данном случае, из прав лица, подавшего возражение, и правообладателя на фирменное наименование, право лица, подавшего возражение, возникло ранее. Материалами дела не подтверждено, однако, осуществление лицом, подавшим возражение, фактической предпринимательской деятельности. Представленные правообладателем с отзывом документы (6-13), а именно, договор аренды, платежные поручения к нему, банковские выписки, свидетельствуют о его подготовительной деятельности к оказанию услуг и производству товаров. Следовательно, коллегия не сравнивает в данном случае даты, на которые установлено фактическое использование участниками дела своих фирменных наименований, а исходит исключительно из необоснованности применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, о чем указано выше.

Коллегия отмечает, что установление в действиях правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарному знаку, факта недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.10.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 735932.