

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.03.2011, поданное ООО «Сателлит», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 308640, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «САТЕЛЛИТ» с приоритетом от 29.11.2004 по свидетельству № 308640 произведена 15.06.2006 на имя ООО «Инфотрон Корп.», Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 12 и услуг 35-42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 28.04.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 308640, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), в отношении части услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «САТЕЛЛИТ» является тождественным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ООО «САТЕЛЛИТ»);
- право на фирменное наименование у ООО «САТЕЛЛИТ» возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- ООО «САТЕЛЛИТ» под своим фирменным наименованием предоставляет третьим лицам услуги 35, 37, 39 классов МКТУ, которые являются однородными услугам,

входящим в объем правовой охраны товарного знака «САТЕЛЛИТ» по свидетельству №308640.

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

- копия постановления о государственной регистрации предприятия от 24.03.1995 №574 на 1 л. [1];

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 63 №001614736 на 1 л. [2];

- копия устава ЗАО «САТЕЛЛИТ» от 1995 г. на 16 л. [3];

- копия протокола №4 Общего собрания учредителей ЗАО «САТЕЛЛИТ» от 16.06.1997 на 1 л. [4];

- копия постановления о государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные документы предприятий от 28.10.1997 на 1 л. [5];

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на 1 л. [6];

- копия устава ЗАО «САТЕЛЛИТ» от 1997 года на 14 л. [7];

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 63 №004458251 на 1 л. [8];

- копия выписки из ЕГРЮЛ от 09.06.2010 на 3 л. [9];

- копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «САТЕЛЛИТ» от 24.02.2010 на 3 л. [10];

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 63 №004444455 на 1 л. [11];

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 63 №004444456 на 1 л. [12];

- копия устава ООО «САТЕЛЛИТ» от 2010 года на 13 л. [13];

- распечатка с сайта www.nic.ru на 1 л. [14];

- распечатка с сайта www.satellit-s.ru на 1 л. [15];

- копия материалов договора на оказание услуг по организации создания и поддержания сайта в сети Интернет от 26.03.2003 на 5 л. [16];

- копия материалов договора на абонентское обслуживание в сети Интернет от 01.04.2003 на 4 л. [17];

- копия материалов договора №15 от 01.12.2003 на 2 л. [18];

- копия материалов договора №9 от 01.04.2003 на 3 л. [19];

- копия материалов соглашения о сотрудничестве от 24.06.2004 на 3 л. [20];

- копия письма Сберегательного банка РФ от 22.12.2004 на 2 л. [21];
- копия протокола рабочего совещания от 29.04.2004 на 1 л. [22];
- копии страниц рекламных материалов в газетах на 4 л. [23];
- распечатки рекламных материалов на 5 л. [24];
- письмо ООО «Телерадиокомпания СКАТ» от 01.12.2010 на 3 л. [25];
- фотографии полок с товарами на 2 л. [26];
- копия протокола рабочего совещания общего собрания акционеров ЗАО «САТЕЛЛИТ» от 27.08.1997 на 1 л. [27];
- копия протокола рабочего совещания общего собрания акционеров ЗАО «САТЕЛЛИТ» от 21.11.1997 на 1 л. [28];
- копия страниц трудовых книжек на 18 л. [29];
- копия страниц из журнала «Дело» №30 на 3 л. [30];
- копия распечатки статьи в газете «Регион Поволжье» от 29.09.2006 на 1 л. [31];
- копии сертификатов и дипломов на 7 л. [32];
- копия материалов договора на аренду нежилых помещений №48 от 23.12.1997 на 9 л. [33];
- копия материалов договора на аренду нежилых помещений от 23.12.1997 на 2 л. [34];
- копия материалов договора об оказании услуг №26 от 28.12.1998 на 2 л. [35];
- копия материалов договора на аренду нежилых помещений от 28.12.1998 на 3 л. [36];
- копия материалов договора об оказании услуг №34 от 28.12.1998 на 2 л. [37];
- копия материалов договора на аренду нежилых помещений от 28.12.1998 на 4 л. [38];
- копия материалов договора на аренду нежилых помещений №66/97 от 15.09.1997 на 3 л. [39];
- копия материалов договора на аренду нежилых помещений №65/97 от 15.09.1997 на 2 л. [40];
- копия выписки по лицевому счету на 83 л. [41];
- копия материалов договора на сервисное обслуживание от 01.01.1998 на 9 л. [42];
- копия расходно-кассового ордера ТШСМ000066 от 22.01.2009 на 1 л. [43];
- копия материалов заявления на возврат товара от 22.01.2009 на 2 л. [44];

- копия сертификата программы продленного действия №А 236730 на 1 л. [45];
- копии заказов на ремонт продукции и счетов к ним на 3 л. [46];
- копия гарантийного талона №58 515 на 1 л. [47];
- копия рекламы в газете «TV press неделя» от 08.04.2002 на 2 л. [48];
- копия статьи из газеты «Самарское обозрение» от 03.02.1997 на 2 л. [49];
- копия договора на выполнение работ и услуг от 20.02.2003 на 1 л. [50];
- копия договора на выполнение работ и услуг от 19.02.2003 на 1 л. [51];
- копия трудовой книжки на 5 л. [52];
- копия приказа по ЗАО «САТЕЛЛИТ» №55 от 03.09.1997 на 1 л. [53];
- копия приказа по ЗАО «САТЕЛЛИТ» №59 от 27.10.1997 на 1 л. [54];
- копия доставочного листа на 1 л. [55];
- копии талонов доставки на 1 л. [56];
- распечатки выдержек сведений о налогах и порядке их расчета на 11 л. [57];
- диск в 1 экз. [58].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 308640 недействительным в отношении следующих услуг:

35 класса МКТУ - «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; бюро по найму; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; коммерческая информация и советы (консультации) для потребителей; коммерческое управление лицензированием товаров и услуг (для третьих лиц); комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление (презентация) товаров в средствах связи, с целью розничной продажи; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой

информации; прокат рекламных материалов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; редактирование рекламных тестов; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы сравнения цен; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги субподрядчиков»;

37 класса МКТУ – «работы газо-слесарно-технические; работы ремонтные столяр-краснодеревщика; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт насосов; ремонт фотоаппаратов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок»;

39 класса МКТУ - «доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка мебели; перевозка мебели при переезде; перевозка товаров на судах (фрахт); перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат гоночных машин; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат наземных транспортных средств; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка продуктов; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; транспорт таксомоторный; транспорт трамвайный; упаковка товаров;

услуги автостоянок; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); услуги транспортные; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов».

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.07.2011, был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно представленным материалам ООО «САТЕЛЛИТ» и его предшественник занимались приобретением товаров различных производителей и их продаж. В противоречие с указанным лицо, подавшее возражение, пытается доказать, что кроме торговой оно осуществляет и иные виды деятельности. Указанное не соответствует действительности;

- например, согласно представленному договору [18] лицо, подавшее возражение, только размещает рекламную установку, но не занимается производством самой рекламы. Кроме того, часть материалов относится к рекламе собственной торговой деятельности и продаваемых товаров и не свидетельствуют об оказании лицом, подавшим возражение, рекламных услуг третьим лицам;

- в отношении части услуг 35 класса МКТУ (например, агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации и др.) никаких документов, свидетельствующих об осуществлении соответствующих услуг, представлено не было;

- деятельность по ремонту и обслуживанию продукции осуществляется ООО «ЭНОН-СЕРВИС», «Фирма «Сервис-Центр», а не ООО «САТЕЛЛИТ»;

- большинство договоров не содержат доказательств их исполнения;

- таким образом, правовые основания для применения нормы пункта 3 статьи 7 Закона, отсутствуют;

- в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса», услуг 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования» и однородных с ними у ООО «САТЕЛЛИТ» отсутствует заинтересованность, о чем свидетельствуют вступившие в силу решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2010, постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 02.02.2011, постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 18.05.2011 по делу №40-102262/10-27-8798 [59].

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №308640.

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

С учетом даты приоритета (29.11.2004) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 308640 включает в себя вышеупомянутый Закон 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 требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «САТЕЛЛИТ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 12 и услуг 35-42, 45 классов МКТУ.

Оценивая соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам учитывала следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что оспариваемый товарный знак тождественен отличительной части фирменного наименования ООО «САТЕЛЛИТ».

Согласно представленным материалам [3], ЗАО «САТЕЛЛИТ» было создано в соответствии с Постановлением администрации промышленного района города Самары №574 от 23.03.1995. В материалах дела имеется свидетельство о постановке на учет данной

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации [2]. В 2007 году ЗАО «САТЕЛЛИТ» было реорганизовано путем преобразования в ООО «САТЕЛЛИТ», в связи с чем была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ [9,11,12]. Изложенное свидетельствует о том, что право на фирменное наименование возникло у ООО «САТЕЛЛИТ» в 1995 году, то есть за 9 лет до даты приоритета (29.11.2004) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 308640.

Что касается сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Выписка из ЕГРЮЛ [9], уставы компании «САТЕЛЛИТ» [3,7,13] отражают сведения о видах деятельности, которые юридическое лицо вправе осуществлять: рекламная деятельность; розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой; розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами и т.д.

Что касается документов, свидетельствующих о фактически осуществляемой деятельности, то согласно представленным материалам лицо, подавшее возражение, является владельцем сети магазинов «САТЕЛЛИТ», в которых продается бытовая техника. ООО «САТЕЛЛИТ» продвигает данную продукцию и на принадлежащем ему сайте www.satellit-s.ru [14,15]. На указанном сайте содержится информация коммерческого характера, размещены такие рубрики как «аудио-видео техника», «телефоны факсы», «портативная аудиотехника», «компьютеры и офисная техника» и др., присутствует информация об адресах магазинов бытовой техники «САТЕЛЛИТ», расположенных более чем в 20 городах России, информация о конкретных товарах, их описание и стоимость, новости производителей товаров бытовой техники и иное.

Указанная информация надлежащим образом свидетельствует о том, что ООО «САТЕЛЛИТ» осуществляет такую услугу 35 класса МКТУ, как «представление (презентация) товаров в средствах связи с целью розничной продажи».

Кроме того, лицом, подавшим возражение, осуществляется доставка приобретенной у него продукции потребителю. Так, согласно представленным материалам [55, 56] ООО «САТЕЛЛИТ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществило доставку холодильника «Stinol», холодильника «Саратов», стиральной машины «БЕКО». Указанное позволило коллегии соотнести данную деятельность с позициями «доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; услуги

курьеров (доставка корреспонденции или товаров); экспедирование грузов» 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Иные представленные материалы и доводы возражения не могут быть положены в основу анализа деятельности лица, подавшего возражение, по следующим причинам.

В частности, в отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что путем размещения на своем сайте информации о производителях бытовой техники, их товарах, стоимости данных товаров и др., он, таким образом, осуществляет весь комплекс рекламных услуг данным хозяйствующим субъектам, необходимо отметить следующее. ООО «САТЕЛЛИТ» размещает информацию о товарах в сети Интернет с целью стимулирования интереса и привлечения потребителей к их покупке именно у ООО «САТЕЛЛИТ», то есть рекламируется не сам продукт, а место, где его можно приобрести. Аналогичная информация рекламного характера о магазинах «САТЕЛЛИТ» содержится и в материалах [25], газетах [23,48], видеороликах [58]. Кроме того, коллегия отмечает, что рекламные услуги носят возмездный характер, тогда как в материалах возражения отсутствует информация о том, что лицо, подавшее возражение, получило какое-либо возмещение от производителей техники за рекламу их товаров. Более того, из представленной выписки [41] (стр. 18, 20, 28 и др.) следует, что оплата за рекламу осуществлялась ЗАО «САТЕЛЛИТ» в пользу третьего лица (указанные платежи значатся в графе дебет, в которой отражаются расходы ЗАО «САТЕЛЛИТ»).

Помимо прочего, лицо, подавшее возражение, в обоснование довода об оказании им рекламных услуг ссылается на договор [18]. Однако, согласно указанному договору ООО «САТЕЛЛИТ» осуществляло монтаж рекламных баннеров, то есть только размещало рекламные установки, но не производило само рекламный продукт, ввиду чего указанная деятельность не может быть квалифицирована как рекламная. Указанное относится также к договору [19].

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания полагать, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием осуществляло рекламные услуги для третьих лиц до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается услуг, относящихся к ремонту техники, то в материалах [46] указано, что «ремонт бытовой аудио-видеоаппаратуры и оргтехники» осуществляется «ЭНОН-

СЕРВИС», а не ООО «САТЕЛЛИТ». Лицо, подавшее возражение, фигурирует в данных материалах лишь как продавец техники.

Материалы [24, 26, 43, 44, 45, 47] не датированы либо датированы числом более поздним, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Договоры [18, 19, 20, 42, 50, 51] не содержат подтверждения их оплаты, поэтому не ясно, произошло их исполнение или нет. Таким образом, представленные договоры не могут служить доказательством осуществления лицом, подавшим возражение, указанной в них деятельности.

Что касается довода правообладателя о том, что согласно постановлениям судов [59], у ООО «САТЕЛЛИТ» отсутствует заинтересованность в использовании в качестве товарного знака обозначения «SATELLITE/САТЕЛЛИТ» в отношении услуг «реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса» 35 класса МКТУ, услуг «ремонт, установка оборудования» 37 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее. В рамках судебного рассмотрения анализировалась только часть документов, присутствующих в материалах настоящего возражения. Наличие всей совокупности документов, представленных ООО «САТЕЛЛИТ» в рамках рассмотрения данного возражения, позволила коллегии признать его заинтересованным в подаче такового.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 21.03.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №308640 недействительным в отношении услуг «представление (презентация) товаров в средствах связи с целью розничной продажи» 35 класса МКТУ, услуг «доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); экспедирование грузов» 39 класса МКТУ.