

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 31.01.2013, поданное ООО «МУВИКОМ», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 415430, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «MOVICOM» по заявке № 2009705246 с приоритетом от 18.03.2009 зарегистрирован 06.08.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 415430 на имя ООО «Мовиком - новые технологии в транспорте», Россия в отношении товаров и услуг 07, 09, 10, 35, 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. По заявлению правообладателя в его наименование 31.07.2012 были внесены изменения, в настоящий момент права принадлежат ООО «Мовиком», Россия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 18.03.2019.

В поступившем 31.01.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 415430 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает в качестве доминирующего словесный элемент «MOVICOM» (транслитерация на русском «МОВИКОМ»)

сходный до степени смешения с оригинальной частью (МУВИКОМ / MUVICOM) фирменного наименования заявителя, право на которое у него возникло 25.04.2005, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.03.2009);

- лицо, подавшее возражение, пользуется преимуществом использовать обозначение в своем фирменном наименовании и предпринимательской деятельности, в том числе путем указания его на документации, в служебных документах, переписке с контрагентами, рекламных материалах и в сети Интернет;

- вследствие продолжительного, широкого и интенсивного использования фирменного наименования лицо, подавшее возражение, приобрело известность как у потребителей на отечественном рынке телекоммуникационного оборудования, так и у ведущих зарубежных поставщиков;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, осуществляло комплексные поставки и техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования и материалов, наладку и обслуживание соответствующего оборудования, а также продвижение услуг и реализацию данного оборудования через Интернет-магазин, представленный, в частности, на сайте <http://www.muvicom.ru/>;

- использование сходного обозначения в отношении аналогичной продукции и услуг иными лицами, в том числе с использованием сходного до степени смешения с фирмой товарного знака сопряжено с опасностью введения потребителя в заблуждение относительно действительного лица, оказывающего услугу или реализующего товар под сходным до смешения средством индивидуализации предпринимательской деятельности.

В возражении приведен подробный анализ сходства обозначений, включающих словесные элементы «MOVICOM/МОВИКОМ» и «MUVICOM/МУВИКОМ», а также анализ деятельности лица, подавшего возражение, применительно к перечню услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве № 415430. В частности, указано, что в сферу деятельности лица, подавшего возражение, входят комплексные поставки и техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования и материалов (мультиплексоры, кросс-

коннекторы, терминальные устройства, системы компрессии голоса магистрального уровня, коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа, серверы, системы хранения данных, аппаратные средства для комплексной защиты сетей, оборудование для аудио- и видеоконференций высокой четкости, кроссовое оборудование, волоконно-оптические соединительные изделия, аппаратура тестирования канала связи; аппаратура резервирования и др.); проектное консультирование, техническая поддержка, монтаж оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание; предоставление информационных материалов, участие в партнерских маркетинговых программах. В сферу деятельности также входит абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, сбор информации в компьютерных базах данных, снабжение и прокат оборудования, а также предложение к продаже, включая различные варианты рекламы, и продажа различных видов телекоммуникационного оборудования в Интернет-магазине заявителя, т.е. услуги по продвижению товаров, включающие также и услуги рекламы, услуги по маршрутизации и соединению, проектирование компьютерных систем, разработке программного обеспечения и т.п.

Кроме того, в возражении отмечено, что лицом, его подавшим, 29.12.2012 в Роспатент подана заявка № 2012746449 на регистрацию собственного товарного знака, словесная часть которого совпадает с отличительной частью фирменного наименования ООО «МУВИКОМ». Заявка подана в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 415430 в отношении всех услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ.

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

- копии уставных и регистрационных документов ООО «МУВИКОМ» (свидетельство, Устав, выписка из ЕГРЮЛ) [1];
- копии документов об администрировании доменного имени muvicom.ru [2];
- копии сертификатов [3];

- копии материалов договоров (на изготовление сувенирной продукции, на размещение рекламы в средствах массовой информации, на участие в выставках, предоставления оборудования на тестирование, на оказание услуг, купли-продажи и др.) [4];

- буклет [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 29.04.2013, лицом, подавшим возражение, был скорректирован объем притязаний по возражению, а именно, указан перечень услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, однородных услугам, фактически оказываемым лицом, подавшим возражение:

35 класс МКТУ: агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; рекламные агентства; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги

предприятиям]; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба;

38 класс МКТУ: телекоммуникации; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи;

42 класс МКТУ: разработка и совершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; исследования в области физики; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; контроль качества; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размещение компьютерных

программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 415430, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседаниях коллегии, состоявшихся 22.04.2013 и 29.04.2013, в устной форме выразил несогласие с доводами возражения и представил следующие материалы:

- копия Устава ООО «Мовиком – новые технологии в транспорте» (две редакции) [6];

- копии материалов договоров 2008-2009 г.г. [7].

Правообладателем выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.03.2009) 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 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 товарный знак «» является комбинированным и содержит словесный элемент «MOVICOM», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цепочки и двух овалов. Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: «черный, красный, зеленый» и оспаривается в отношении вышеперечисленных услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализируемый товарный знак включает в свой состав словесный элемент «MOVICOM», сходный с отличительной частью фирменного наименования ООО «МУВИКОМ» (LLC «MUVICOM»), зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 25.04.2005 [1], т.е. до даты подачи товарного знака по свидетельству № 415430 (18.03.2009).

Сходство указанных средств индивидуализации обусловлено тем, что имеет место фонетическое различие между обозначениями «MOVICOM» и «МУВИКОМ» («MUVICOM») в одну букву «О» («У/U»). При этом следует отметить, что данная буква является безударной, в связи с чем произносится неотчетливо.

Учитывая, что у ООО «МУВИКОМ» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается товаров и услуг, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и товарный знак, необходимо отметить следующее.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [1-5] показал, что ООО «МУВИКОМ» специализируется в области комплексных поставок телекоммуникационного оборудования ведущих мировых производителей. Также лицо, подавшее возражение, предлагает спектр услуг, начиная от проектного консультирования, технической поддержки, обучения специалистов и заканчивая монтажом и настройкой сетевого оборудования, гарантийным и послегарантийным обслуживанием. Кроме того, осуществляется

предоставление оборудования на тестирование с последующим возвратом оборудования.

Таким образом, услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, представляют собой услуги, связанные с продвижением и реализацией товаров, а также услуг, связанных с информацией и обеспечением телекоммуникационных подключений, консультаций в области компьютерной техники, проектированием компьютерных сетей, прокатом оборудования и однородных с ними услуг.

Анализ перечня услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал, что однородными следует признать следующие услуги:

35 класс МКТУ: демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям];

38 класс МКТУ: телекоммуникации; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов;

42 класс МКТУ: разработка и совершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размещение компьютерных программ;

разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Оказание указанных услуг под фирменным наименованием «МУВИКОМ/MUVICOM» и их маркировки товарным знаком «MOVICOM» обуславливает возникновение представления о принадлежности этих услуг одному лицу, то есть свидетельствует об их однородности.

Необходимо отметить, что материалы [6-7], представленные правообладателем и касающиеся его деятельности в 2008-2009 г.г., не опровергают выводов коллегии палаты по патентным спорам.

Право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее возникновения права на товарный знак по свидетельству № 415430 у правообладателя. При этом коллегия палаты по патентным спорам исходила из следующего. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В силу изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ: демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]; услуг 38 класса МКТУ: телекоммуникации; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; и услуг 42 класса МКТУ:

разработка и совершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размещение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Что касается остальных услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ, указанных лицом, подавшим возражение, в скорректированном объеме притязаний, коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к рекламе, менеджменту, административной деятельности и офисной службе, являются отдельными видами услуг и не могут быть признаны однородными услугам по реализации товаров, поскольку имеют различные назначение, условия оказания и круг потребителей.

Услуги 38 класса МКТУ, относящиеся к различным видам вещания и связи, к предоставлению доступа в Интернет (услуги провайдера) и т.д., также являются отдельными видами услуг, оказываются специализированными предприятиями (например, провайдеры, теле- и радиовещательные компании) и требуют особых условий предоставления (например, радиовещание – лицензируемый вид деятельности), а также имеют иной круг потребителей. Данные услуги не могут быть признаны однородными услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение.

С материалами возражения не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать об оказании лицом, подавшим возражение, услуг 42 класса МКТУ: «испытание материалов; исследования в области физики; калибровка [измерения]; контроль качества», которые являются неоднородными вышеуказанной области деятельности лица, подавшего возражение, поскольку они представляют

собой отдельные виды услуг, имеют различные способы и условия оказания, различный круг потребителей.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для утверждения о возможности возникновения у потребителя каких-либо ассоциаций, связывающих обозначение «MOVICOM» с какими-либо проанализированными выше услугами и лицом, подавшим возражение.

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

удовлетворить возражение от 31.01.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 415430 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]»; услуг 38 класса МКТУ: «телекоммуникации; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов»; и услуг 42 класса МКТУ: «разработка и совершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения;

размещение веб-сайтов; размещение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров».