

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 06.08.2013, поданное ООО «ЛотоСеть», г. Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №483660, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2011733633 с приоритетом от 13.10.2011 произведена 28.03.2013 за №483660 на имя ООО «Торговый Дом «Гослото», Москва. В результате государственной регистрации договора №РД0132957 об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем является «ВЕНТУРА БИЗНЕС ЛТД» (Британские Виргинские Острова) (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Лотосеть», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.08.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении услуг 41 класса МКТУ: «организация лотерей», ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- ООО «ЛотоСеть» зарегистрировано в качестве юридического лица 25 ноября 2009, т.е. право на фирменное наименование у этого лица возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и оригинальной части фирменного наименования ООО «ЛотоСеть» показывает их сходство до степени смешения, что обусловлено их фонетическим тождеством и графическим сходством, близким к тождеству;

- в Уставе ООО «ЛотоСеть» (Приложение 2) указаны, в частности, следующие виды деятельности: организация, проведение и реализация различных видов лотерей, оптовая и розничная торговля, включая торговлю через агентов и Интернет;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ от 25.11.2009 среди сведений о видах экономической деятельности юрлица ООО «ЛотоСеть» указан код ОКВЭД 92.71 под названием «деятельность по организации азартных игр» (Приложение 3);

- распространение лотерейных билетов, экспертиза выигрышных билетов и предоставление выигрышей участникам лотереи входит в понятие «проведение лотереи», что подтверждено также определением ВАС от 05.03.2012 №ВАС-2427/12 (Приложение 4);

- лицо, подавшее возражение, ведет деятельность, связанную с проведением лотерей, в частности, 29.09.2010 им был заключен договор аренды лотерейного оборудования и получены в аренду устройства по реализации лотерейных билетов и торговых автоматов, заключены договоры на распространение лотерейных билетов с ООО «Серебряный век», ЗАО «ИНТЕРЛОТ» и ООО «Торговый дом «Гослото» (Приложения 7, 9, 10);

- лотерейные билеты распространяются в оформленном соответствующим образом палатках (Приложение 6), на каждом лотерейном билете «ФОТОЛОТО» в качестве адреса для получения выигрышей приведен адрес местонахождения арендуемой ООО «ЛотоСеть» палатки (Приложение 8);

- деятельность, осуществляемая ООО «ЛотоСеть» под своим фирменным наименованием, однородна услугам 41 класса МКТУ: «организация лотерей» оспариваемой регистрации;

- единственный учредитель ООО «ЛотоСеть» Андреев Р.В. является администратором доменных имен lotoset.ru и лотосеть.рф, на сайте с доменным именем www.lotoset.ru отражена деятельность ООО «ЛотоСеть» по распространению лотерейных билетов (Приложение 11).

В возражении выражена просьба о признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству №483660 в отношении услуг 41 класса МКТУ: «организация лотерей».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- устав ООО «ЛотоСеть» от 2009 [1];
- выписка из ЕГРЮЛ от 25.11.2009 [2];
- Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05 марта 2012 №ВАС-2427/12 [3];
- договор аренды №112 от 29.09.2010 с актами приема-передачи [4];
- фотография автомата по продаже лотерейных билетов [5];
- договор №01/10-ЛР от 11.01.2010 между ООО «Серебряный век» и ООО «ЛотоСеть» [6];
- лотерейный билет ФОТОЛОТО с обратной стороны [7];
- договор на распространение лотерейных билетов №Т08119 от 01.11.2010 с приложением №2 [8];
- договор №NA0110-77-1184 на оказание услуг по распространению лотерейных билетов (квитанций) [9];
- изображение главной страницы сайта www.lotoset.ru [10].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №483660, мотивированный следующими доводами:

- сравнительный анализ услуг, в отношении которых зарегистрирован знак обслуживания «Лотосеть», и видов деятельности ООО «ЛотоСеть», показал их неоднородность;

- в соответствии с выпиской [2] из ЕГРЮЛ основным видом экономической деятельности ООО «ЛотоСеть» является оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, в числе дополнительных видов деятельности указаны услуги по организации азартных игр;

- в возражении делается вывод, исходя из понятия «проведение лотереи», содержащегося в Федеральном законе «О лотереях» от 11.11.2003 №138-ФЗ (далее – ФЗ «О лотереях»), о том, что ООО «ЛотоСеть» осуществляет деятельность по проведению лотереи;

- согласно материалам возражения ООО «ЛотоСеть» осуществляет распространение лотерейных билетов, которое является лишь составной частью «проведения лотереи», о чем свидетельствует и ФЗ «О лотереях»;

- проведение лотереи – осуществление мероприятий, включающих в себя заключение договоров (контрактов) с оператором лотереи, изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования, программных продуктов и (или) иных необходимых для проведения лотереи договоров (контрактов), распространение лотерейных билетов и заключение договоров с участниками лотереи, розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу выигрышных лотерейных билетов, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи (пункт 8 статьи 2 ФЗ «О лотереях»);

- мнение лица, подавшего возражение о том, что наличие хотя бы одного из признаков, приведенных в вышеупомянутом пункте ФЗ «О лотереях», свидетельствует об осуществлении организацией деятельности по проведению и организации лотерей, является ошибочным, так как «проведение лотереи – это осуществление мероприятий, включающих в себя...», а не «осуществление мероприятий, являющихся одним из ...» (указанных в пункте 8 статьи 2 ФЗ «О лотереях» мероприятий);

- представленные договоры не подтверждают, что лицо, подавшее возражение, ведет деятельность, связанную с проведением лотерей;

- в рамках указанных договоров ООО «ЛотоСеть» выступает в качестве «распространителя» и не имеет каких-либо договорных отношений с организаторами лотерей, предметом которых являлось бы проведение лотереи в качестве оператора;

- определение ВАС [3] не относится к спорной ситуации, так как не доказывает факта осуществления ООО «ЛотоСеть» деятельности по организации лотерей;

- также в соответствии с государственным реестром лотерей РФ ООО «ЛотоСеть» не оказывает услуги по организации лотерей, т.е. не является организатором или оператором лотерей;

- очевидно, что услуга «организация лотерей» не имеет отношения к сфере, связанной с оказанием услуг по организации азартных игр;

- в пункте 9 статьи 1483 Кодекса понятие «доменного имени» отсутствует, т.е. лицо, подавшее возражение, ссылается на несуществующую норму;

- материалы возражения не содержат подтверждения тому, что ООО «ЛотоСеть» имеет отношение к сайту www.lotoset.ru, не доказано также, что Андреев Р.В. является администратором указанных в возражении доменных имен.

С учетом изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «ЛотоСеть» и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №483660.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.10.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 (отдельными элементами наименования), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №483660 представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «Лотосеть», не имеющее смыслового значения.

Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно: оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных в возражении документов [2] следует, что ООО «ЛотоСеть» было зарегистрировано в качестве юридического лица 25.11.2009 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (13.10.2011) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак «Лотосеть» по свидетельству №483660 является тождественным фонетически и сходным графически с частью фирменного наименования ООО «ЛотоСеть».

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае

использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как следует из представленных в возражении документов [1-10], в частности, договоров [6, 8, 9] на оказание услуг по распространению лотерейных билетов, а также договора аренды [4] лицо, подавшее возражение, занимается реализацией лотерейных билетов. Распространение лотерейных билетов осуществляется в данном случае на основании заключенных договоров с различными юридическими лицами, по заказу и от имени которых действует распространитель. Согласно пункту 10 статьи 2 ФЗ «О лотереях» **«распространитель лотерейных билетов – лицо, осуществляющее распространение лотерейных билетов среди участников лотереи, прием лотерейных ставок, выплату, передачу или предоставление выигрышей на основании заключенного с организатором лотереи или оператором лотереи договора».** В данном случае ООО «ЛотоСеть» выступает как **«Распространитель»**, о чем свидетельствуют, в частности, п.2.1 договора [9] – **«Распространитель (ООО «ЛотоСеть») за вознаграждение, указанное в приложениях к договору, оказывает Заказчику (ООО «Торговый дом «Гослото») услуги по распространению лотерейных билетов...»**, п.2.1 договора [8] – **«Организатор (ЗАО «ИНТЕРЛОТ») обязуется передать Распространителю (ООО «ЛотоСеть») лотерейные билеты согласно спецификации к договору, а Распространитель обязуется от имени Организатора распространять их среди участников лотереи на территории Москвы и Московской области», а также п.1.1 договора [6], согласно которому «Комитент (ООО «Серебряный век») поручает, а Комиссионер (ООО «ЛотоСеть») принимает на себя обязательства осуществлять от своего имени и за счет Комитента реализацию билетов всероссийской негосударственной бестиражной лотереи «ФОТОЛОТО» разных серий и выплату выигрышей по ним...».**

Согласно ФЗ «О лотереях» **организация лотереи - осуществление мероприятий, связанных с получением права на проведение лотереи, проведение**

лотереи – осуществление мероприятий, включающих в себя заключение договоров (контрактов) с оператором лотереи, изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования, программных продуктов и (или) иных необходимых для проведения лотереи договоров (контрактов), распространение лотерейных билетов и заключение договоров с участниками лотереи, розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу выигрышных лотерейных билетов, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи (пункт 8 статьи 2 ФЗ «О лотереях»).

В связи с указанным следует отметить, что в рамках представленных договоров между ООО «ЛотоСеть», ООО «Торговый дом «Гослото», ЗАО «ИНТЕРЛОТ» и ООО «Серебряный век» отсутствуют какие-либо договорные отношения, предметом которых являлось бы проведение лотереи в соответствии с определением, данным выше. О том, что указанные договоры заключены ООО «ЛотоСеть» для оказания услуг третьим лицам по распространению лотерейных билетов, свидетельствуют также их названия. Также необходимо отметить, что в материалах возражения отсутствуют сведения об исполнении представленных договоров [6, 8, 9].

С учетом изложенного деятельность ООО «ЛотоСеть» по распространению лотерейных билетов следует отнести к деятельности по торговле непродовольственными потребительскими товарами, а не к услугам по организации и проведению лотерей, что соответствует сведениям, указанным в выписке из ЕГРЮЛ [2] ООО «ЛотоСеть», согласно которым основным видом экономической деятельности указанного лица на 25.11.2009 была оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами. Представленная фотография палатки [5] по продаже лотерейных билетов является дополнительным подтверждением указанного факта.

Таким образом, услуги, оказываемые под фирменным наименованием ООО «ЛотоСеть», не могут быть признаны однородными услугам 41 класса МКТУ – «организация лотерей» оспариваемого товарного знака.

В отношении довода возражения о том, что распространение лотерейных билетов, экспертиза выигрышных билетов и предоставление выигрышей участникам лотереи входит в понятие «проведение лотереи», что подтверждается определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации [3], необходимо отметить следующее.

Как уже указывалось выше, в понятие «проведение лотереи» в соответствии с пунктом 8 статьи 2 ФЗ «О лотереях», кроме перечисленных видов деятельности, входит также заключение договоров (контрактов) с оператором лотереи, изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования, программных продуктов и (или) иных необходимых для проведения лотереи договоров (контрактов). Что касается определения Высшего арбитражного суда [3] от 5 марта 2012 №ВАС-2427/12, то указанное определение не относится к оспариваемому товарному знаку и не может служить доказательством однородности деятельности лица, подавшего возражение, и услуг по организации лотерей. Кроме того, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что ООО «ЛотоСеть» осуществляла экспертизу выигрышных билетов и выплату выигрышей участникам лотереи.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №483660 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса следует отметить, что указанный пункт Кодекса на дату принятия возражения к рассмотрению не содержал нормы права, запрещающей регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени.

Вместе с тем, следует отметить, что изложенная ранее в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса норма права, запрещавшая регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, была отменена Федеральным законом Российской Федерации от 04.10.2010 № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», и в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса слова «доменному имени» были исключены.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.08.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №483660.