

**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 08.10.2013, поданное ООО «Мегаполис-Центр», Москва, ул. Проспект Мира, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №484146, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011740249 с приоритетом от 07.12.2011 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.04.2013 за №484146 на имя ООО «Мегаполис-Центр», Москва, ул. Верхоянская, (далее – правообладатель) в отношении услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические».

Товарный знак по свидетельству №484146 представляет собой словесное обозначение «МЕГАПОЛИС - ЦЕНТР / MEGAPOLIS - CENTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В возражении от 08.10.2013, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №484146 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- зарегистрированный товарный знак по свидетельству №484146 нарушает права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, зарегистрированное 03.02.2006;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака занимаются аналогичной деятельностью, в частности, по оказанию услуг по оценке, проведению строительно-технических экспертиз и юридических услуг;

- правообладатель использует в своей деятельности фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, что может негативно сказаться на деловых отношениях лица, подавшего возражение, и привести к значительным финансовым убыткам;

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 484146 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Мегаполис-Центр» (ОГРН 1067746227614) [1];

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мегаполис-Центр» (ОГРН 1067746227614) [2];

- решение об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис-Центр» от 27.01.2006; решение учредителя ООО «Мегаполис-центр» от 27.01.2006 о возложении обязанности генерального директора; решение о продлении полномочий генерального директора ООО «Мегаполис-Центр» от 13.01.2010 [3];

- устав ООО «Мегаполис-Центр» от 11.01.2010 [4];

- лицензия на осуществление оценочной деятельности на территории Российской Федерации от 31.03.2006 [5];

- свидетельства об аккредитации Российского общества оценщиков от 09.01.2008 и от 09.01.2011 [6];

- свидетельство о том, что ООО «Мегаполис-Центр» является членом Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности фирм аккредитованных Российским обществом оценщиков от 09.01.2008 [7];

- свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства [8];

- сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента качества применительно к независимой оценке, юридическим услугам, проведению негосударственных экспертиз ... соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 от 20.06.2012 [9];

- свидетельство №9144, о том, что ООО «Мегаполис-Центр» является действительным членом некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов» [10];

- свидетельство №1001 о членстве в Некоммерческом партнерстве «Партнерство содействия деятельности фирм аккредитованных Российским обществом оценщиков» от 28.06.2012 [11];

- сертификаты на право предоставления услуг по оценке от 29.06.2012 и от 27.06.2013 [12];

- договор №11/09-Ю об оказании юридической помощи от 30.01.2009 на представление интересов в Арбитражном суде, акт №11/09 сдачи-приемки услуг по договору №11/09-Ю, платежный документ [13];

- договор на оказание юридических услуг №8/10-Ю от 22.03.2010 на представление интересов в суде первой инстанции; акт о сдаче-приемке выполненных услуг по договору №8/10-Ю, платежный документ [14];

- договор на оказание юридических услуг №06/11-Ю от 02.03.2011 на представление интересов в Девятом арбитражном апелляционном суде; акт о сдаче-приемке выполненных услуг по договору №06/11-Ю, платежный документ [15];

- договор №13 об оказании юридических услуг от 02.06.2012 на подготовку двустороннего рамочного договора; акт о сдаче-приемке выполненных услуг по договору №13, платежный документ [16];

- договоры на оказание услуг по оценке, консультационных услуг по независимой экспертизе [17];
- определение Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2012 по делу №А40-7737/11-160-61 о назначении экспертизы; платежный документ, подтверждающий оплату за проведение экспертизы; сопроводительное письмо от 28.11.2012 [18];
- определение Арбитражного суда Московской области от 05.03.2013 по делу №А41-1436/13 о назначении экспертизы; платежный документ, подтверждающий оплату за проведение экспертизы; сопроводительное письмо от 04.04.2013 [19];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мегаполис-Центр» (ОГРН 106774622614) [20];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мегаполис-Центр» (ОГРН 1117746915604) [21];
- карточка ООО «Мегаполис-Центр» (ОГРН 106774622614) [22];
- распечатка из базы данных Роспатента сведений о регистрации товарного знака по свидетельству №484146 [23];
- заявления от ООО «Мегаполис-Центр» (ОГРН 106774622614) в ФИПС [24];
- трудовой договор №1, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, приказа о назначении Осипова А.Е. на должность заместителя генерального директора; приказ о назначении на должность; приказ о приеме работника на работу; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником Осиповым А.Е [25].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 08.10.2013 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве указано, что законодательство запрещает использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием другого лица, ранее включенным в ЕГРЮЛ, только если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность, а простое совпадение наименований юридических лиц в случае, если ими осуществляется различная деятельность, не является основанием для каких-либо

запретов.

Правообладатель также отметил, что в настоящее время нет ни одного вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего осуществление обоими юридическими лицами аналогичной деятельности, соответствующей МКТУ.

В отзыве содержится анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение своих доводов, в частности договоров №11/09-Ю [13], №8/10-Ю [14], №06/11-Ю [15], №13 [16]. Ссылаясь на ошибки и неточности в оформлении этих документов, правообладатель выразил сомнение в их достоверности.

К отзыву приложена информация с сайта [www.sbaspect.ru/tender-service/ur](http://www.sbaspect.ru/tender-service/ur) об услугах, включенных в понятие «юридическое сопровождение», копия указания ЦБ РФ от 29.12. 2008 «О порядке составления и оформления мемориального ордера».

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

С учетом даты приоритета (07.12.2011) 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 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №484146 представляет словесное обозначение «МЕГАПОЛИС-ЦЕНТР /MEGAPOLIS-CENTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица [1], свидетельству о постановке на учет в налоговом органе [2] и выписке из ЕГРЮЛ [20] ООО «Мегаполис-Центр» (лицо, подавшее возражение) было зарегистрировано в качестве юридического лица 03.02.2006 с присвоением ОГРН 106774622614.

Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, фонетически и семантически тождественного со словесными элементами «МЕГАПОЛИС-ЦЕНТР /MEGAPOLIS-CENTER», включенными в оспариваемый товарный знак до даты его приоритета (07.12.2011).

Право на фирменное наименование правообладателя оспариваемого товарного знака, согласно выписке из ЕГРЮЛ [21], возникло 14.11.2011.

Записи в выписке из ЕГРЮЛ [20], а также представленные документы [5] – [12] свидетельствуют о том, что основным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, является предоставление оценочных услуг, а также посреднических услуг при оценке недвижимого имущества. Кроме того, лицо, подавшее возражение, может осуществлять обширный перечень различных видов деятельности, среди которых указаны деятельность в области юстиции и правосудия, деятельность в области права.

Следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае использования тождественного или сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования или коммерческого обозначения в отношении однородных товаров и услуг.

В подтверждение своей деятельности по оказанию юридических услуг лицо, подавшее возражение, представило ряд договоров [13] – [15] на оказание юридической помощи третьим лицам до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В частности, согласно договору №11/09-Ю от 30.01.2009 [13] лицо, подавшее возражение, представляло интересы ООО «АвтоВек» в Арбитражном суде. По договору №8/10-Ю от 22.03.2010 [14] лицо, подавшее возражение, представляло интересы ЗАО «ПИ.ЭМ.Интернейшнл» в суде первой инстанции (Московская область, г. Ногинск). По договору №06/11-Ю от 02.03.2011 [15] лицо, подавшее возражение представляло интересы ООО СБ «АСПЕКТ» в Девятом арбитражном апелляционном суде. Исполнение договоров [13] – [15] подтверждено актами сдачи-приемки выполненных услуг и платежными документами.

Поскольку правовое обслуживание при сопровождении судебного спора входит в комплекс юридических услуг, оказываемых третьим лицам, вышеуказанные документы подтверждают, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета оказывало юридические услуги, т.е. услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается сомнения правообладателя в достоверности документов, представленных лицом, подавшим возражение, то коллегия палаты по патентным спорам не обладает полномочиями для оценки представленных доказательства с точки зрения их достоверности.

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

**удовлетворить возражение от 08.10.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 484146 недействительным полностью.**