

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 17.06.2013, 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 17.06.2013, 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, и торговое обозначение;

- на дату подачи возражения было принято решение Арбитражного суда города Москвы от 14.12.2012 по делу №А40-125881/12-26-1080 о запрете ООО «Мегаполис-Центр» (правообладателя оспариваемого товарного знака) использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Мегаполис-Центр» (лица, подавшее возражение), путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы, а также в выписку из ЕГРЮЛ, исключив из наименования «Мегаполис – Центр»;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака занимаются аналогичной деятельностью 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 Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2012 по делу №А40-125881/12-26-1080 [3];

- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2013 по делу №№А40-125881/12-26-1080 [4];

- лицензия на осуществление оценочной деятельности на территории Российской Федерации [5];
- свидетельства об аккредитации Российского общества оценщиков [6];
- свидетельство о том, что ООО «Мегаполис-Центр» является членом Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности фирм аккредитованных Российским обществом оценщиков [7];
- сертификат на право предоставления услуг по оценке [8];
- свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства [9];
- сертификат соответствия [10];
- свидетельство №9144, о том, что ООО «Мегаполис-Центр» является действительным членом некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов» [11];
- карточка ООО «Мегаполис-Центр» (ОГРН 106774622614) [12]
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мегаполис-Центр» (ОГРН 106774622614) [13];
- заявление в ФИПС с просьбой об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2011740249 [14];
- трудовой договор №1, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, приказа о назначении Осипова А.Е. на должность заместителя генерального директора, приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником Осиповым А.Е [15];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мегаполис-Центр» (ОГРН 1117746915604) [16].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 17.06.2013 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 судебные решения, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не вступило в законную силу, так как было отменено вышестоящим судом, и в настоящее время нет ни одного вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего осуществление обоими юридическими лицами аналогичной деятельности, соответствующей МКТУ.

К отзыву приложена копия постановления Федерального Арбитражного суда Московского округа от 17.07.2013 [17].

На заседании коллегии, которое состоялось 08.08.2013, от правообладателя и от лица, подавшего возражение, были представлены распечатки с сайтов, рекламирующих их деятельность, а именно: оказание юридических услуг правообладателем [18] и оказание услуг по оценке, строительной и судебной экспертизе, юридическим услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение [19].

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

С учетом даты приоритета (07.12.2011) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 484146 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 [13] 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 [16], возникло 14.11.2011.

Записи в выписке из ЕГРЮЛ [13], а также представленные документы [5] – [11] 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, намерено осуществлять обширный перечень различных видов деятельности, среди которых указаны оптовая торговля лесоматериалами,

строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, деятельность по оценке страхового риска и убытков, услуги в области операций с недвижимым имуществом, деятельность в области права, бухгалтерского учета, аудита, исследования конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, рекламная деятельность, а также предоставление прочих услуг.

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.

Копии страниц с сайта мегаполис-центр.рф [19] содержат только рекламную информацию о готовности лица, подавшего возражение, оказать услуги по независимой оценке, строительной экспертизе, судебной экспертизе и юридические услуги, однако, указанная информация размещена на сайте 17.07.2013, т.е. позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, кроме того, документов, подтверждающих реальное оказание юридических услуг третьим лицам, материалы возражение не содержат.

Таким образом, никаких документов, подтверждающих использование фирменного наименования и коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака при оказании третьим лицам юридических услуг, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Лицензии, свидетельства и сертификаты [5] – [11] не содержат никакой информации о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, оказывало под своим фирменным наименованием юридические услуги третьим лицам, а для индивидуализации какого-либо принадлежащего ему предприятия, оказывающего юридические услуги, использовало коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №415590 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении юридических услуг, относящихся к 45 классу МКТУ, не подтверждены материалами возражения.

В отношении судебных решений [2] - [3], представленных лицом, подавшим возражение, коллегия отмечает следующее.

Из постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.07.2013 [17] следует, что судебные решения [2] – [3] отменены, и дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Кроме того, спор о нарушении права на фирменное наименование не является предметом данного рассмотрения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.06.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 484146.