

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 15.06.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392213, поданное ИП Пискуновым А.А., Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2009 за №392213 по заявке №2008725831/50 с приоритетом от 12.08.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Акира Маркет», г. Владивосток.

На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом за №РД0081929 от 02.06.2011, правообладателем товарного знака по свидетельству №392213 является Общество с ограниченной ответственностью "АвтоБум", 690069, Приморский край, г. Владивосток, Проспект 100 лет Владивостоку, 120А, кв. 76 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «АВТОБУМ!», выполненное заглавными буквами русского алфавита с написанием буквы «О» двумя незамкнутыми окружностями из кружков.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.06.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408893, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 24.07.2003 года Пискунов Алексей Алексеевич Администрацией города Владивостока Приморского края был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;
- после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Пискунов А.А. организовал Центр автомобильной безопасности «Автобум плюс» по адресу г. Владивосток, ул. Некрасовская 49а, несколько позже: по адресам проспект 100 лет Владивостоку, 12 (бывший СТО «Москвич») и г. Владивосток, ул. Снеговая 5-а, проспект Красного знамени, 156;
- 23.09.2005 года ИП Пискунов А.А. получил Сертификат соответствия №016386 на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, в том числе на установку дополнительного оборудования (сигнализации, радиоаппаратуры, дополнительных фар), а также на тонирование и бронирование стекол автомобилей;
- Пискунов А.А. с момента учреждения Центра автомобильной безопасности «Автобум» активно занимался продвижением своей компании на рынке указанных услуг с помощью рекламы, визиток, дисконтных карт, листовок и т.д.;
- таким образом, с 2003 года ИП Пискунов А.А. использует для индивидуализации своей организации коммерческое обозначение «Автобум».;
- следовательно, регистрация товарного знака «АВТОБУМ!» по свидетельству №392213 на имя ООО «Акира-Маркет», сходного до степени смешения с коммерческим обозначением ИП Пискунова А.А., противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392213 недействительным.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Свидетельство о государственной регистрации Пискунова А.А. в качестве индивидуального предпринимателя от 24.07.2003.
2. Сертификат соответствия от 23.09.2005 на услуги (работы) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
3. Свидетельство о постановке ИП Пискунова А.А. на налоговый учет.

4. Выписка из ЕГРИП.
5. Материалы заявки №2009724053/50.
6. Договоры № 018 от 16 мая 2005 года и № 006 от 2 февраля 2006 года.
7. Договор об оказании услуг № 046 от 25 сентября 2007 года.
8. Договор на годовое обслуживание № 021 от 4 марта 2008 года.
9. Договоры № 1045 от 1 апреля 2008 года, № 2122 от 15 декабря 2009 года и № 3130 от 23 декабря 2010 года.
10. Договоры о сотрудничестве с ОАСО «Защита-Находка».
11. Счета-фактуры ОАО «ИПК «Дальпресс» за 2008, 2007, 2006 год.
12. Страниц газеты «Дальпресс» с рекламой.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 10.11.2011 лицом, подавшим заявление, были представлены:

13. Договоры №№ 20-05, 20-06, 20-07, 20-08.
14. Справка ЗАО «Защита-Находка».
15. Ведомость операций по счету №063 за период с 01.01.2005 по 31.12.2007.
16. Акты оказанных услуг, счета, счета-фактуры за 2007 год.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Платы по патентным спорам отсутствовал, но представил отзыв на возражение, в котором указал следующее:

- ООО «АвтоБум» является правообладателем товарного знака с 02.06.2011 на основании договора отчуждения исключительного права;
- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392213 подано с указанием прежнего правообладателя;
- на основании указанных фактов следует отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (12.08.2008) поступления заявки №2008725831/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №392213 с приоритетом от 12.08.2008 представляет собой комбинированное обозначение «АВТОБУМ!», выполненное заглавными буквами русского алфавита с написанием буквы «О» двумя незамкнутыми окружностями из кружков.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, (ИП Пискунов А.А.) был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 24.07.2003 [1, 3, 4].

23.09.2005 ИП Пискуновым А.А. был получен Сертификат соответствия на услуги (работы) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств [2], относящиеся к 37 классу МКТУ.

ИП Пискунов А.А., согласно представленным материалам [6-12], систематически заказывал рекламы своих сервисных центров с коммерческим обозначением «АВТОБУМ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следовательно, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением лица, подавшего

возражение, право на которое в Российской Федерации возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, является обоснованным.

Таким образом, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №392213 в отношении данных услуг противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Сведения, подтверждающие деятельность лица, подавшего возражение, в отношении производства товаров 12 класса МКТУ и оказания услуг 35 класса МКТУ с использованием коммерческого обозначения «АВТОБУМ» материалами возражения не доказаны, что не позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемой регистрации вышеуказанным правовым нормам для этих товаров и услуг.

Относительно доводов правообладателя следует пояснить, что переход исключительного права на товарный знак не устраняет несоответствия предоставления правовой охраны товарному знаку требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленного на коллегии Палаты по патентным спорам 10.11.2011 дополнения к возражению, к которому приложены источники информации [13-16], следует указать следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений.

С учетом изложенного материалы дополнения к возражению не могут быть рассмотрены в рамках поданного возражения.

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

удовлетворить возражение от 15.06.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392213 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ.