

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 17.12.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №554251, поданное ООО «Инфолинк», г. Чебоксары (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2013701801 с приоритетом от 18.03.2014 зарегистрирован 12.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №554251 на имя ООО «Информационные и коммуникационные технологии», 141181, Московская обл., Щелковский р-н, пос. Загорянский, ул. Димитрова, 47 (далее – правообладатель) в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №554251 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №554251, принадлежащий ООО «Информационные и коммуникационные технологии», нарушает исключительное право ООО «Инфолинк» на фирменное наименование;
- ООО «Инфолинк» и ООО «Информационные и коммуникационные технологии» осуществляют один и тот же вид деятельности – деятельность в

области электросвязи, при этом ООО «Информационные и коммуникационные технологии» зарегистрировано 03.12.2014, а ООО «Инфолинк» – 09.10.1996.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №554251 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Инфолинк» от 09.10.1996 №372/4 [1];
- Постановление Ленинской районной администрации г. Чебоксары о регистрации ООО «Инфолинк» от 09.10.1996 №372/4 [2];
- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Информационные и коммуникационные технологии» от 14.12.2015 [3];
- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Инфолинк» от 14.12.2015 [4].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №554251, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- исключительные права на обозначение «Инфолинк», используемое в качестве средства индивидуализации при оказании услуг связи, возникли у ООО «Информационные и коммуникационные технологии» раньше, чем у лица, подавшего возражение, поскольку «Информационные и коммуникационные технологии» является правопреемником ОАО «Информационные и коммуникационные технологии» (дата регистрации 28.07.1995);
- на протяжении существования ОАО «Информационные и коммуникационные технологии» и впоследствии ООО «Информационные и коммуникационные технологии» использовало фирменное наименование на английском языке «InfoLink Technology» и слово «Инфолинк», являющееся транслитерацией слова «InfoLink» буквами русского алфавита, в качестве коммерческого обозначения при оказании услуг связи;

- лицо, подавшее возражение, не представило документов о своей заинтересованности в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака;

- ООО «Информационные и коммуникационные технологии», являясь правообладателем оспариваемого товарного знака и коммерческого обозначения, с целью защиты своих исключительных прав 29.10.2015 обратилось к ООО «Инфолинк» с требованием прекратить незаконное использование обозначения «Инфолинк» в качестве товарного знака с предупредительной маркировкой и вводить потребителя в заблуждение.

В качестве документов, подтверждающих доводы отзыва, представлены следующие материалы:

- Копия Свидетельства серии АИ №002063 от 28.07.1995 [5];

- Копия устава ОАО Информационные и коммуникационные технологии» от 26.07.1995 [6];

- Копия Выписки из ЕГРЮЛ сведений об ОАО «Информационные и коммуникационные технологии» от 23.12.2010 и от 10.04.2013 [7];

- Копия Выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Информационные и коммуникационные технологии» от 22.10.2015 [8];

- Копии писем ООО «Информационные и коммуникационные технологии» и ОАО «Информационные и коммуникационные технологии» [9];

- Скриншот интернет-сайта <http://cheb.info-link.ru> [10].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «Инфолинк» и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №554251 в силе.

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило свое мнение относительно приведенных в нем доводов, которое в целом сводится к следующему:

- довод правообладателя о том, что у него возникло право на фирменное наименование «InfoLink Technology» в порядке правопреемства, необоснован, поскольку в выписке из ЕГРЮЛ от 26.02.2016 у ООО «Информационные и

коммуникационные технологии» отсутствует наименование на иностранном языке, кроме того, оно не заявлялось в регистрирующий орган, а ОАО «Информационные и коммуникационные технологии» прекратило свою деятельность 03.12.2014;

- наименование на иностранном языке «InfoLink Technology», используемое ОАО «Информационные и коммуникационные технологии», не является тождественным фирменному наименованию ООО «Инфолинк»;

- вся представленная переписка правообладателя датирована, начиная с 1999 года, следовательно, не подтверждается документально довод о том, что «InfoLink» и «Инфолинк» использовались в качестве средств индивидуализации предприятия с 1995 года, как это указано в отзыве;

- ООО «Инфолинк» оказывало услуги связи с момента своего создания;

- несостоятелен довод правообладателя об отсутствии у ООО «Инфолинк» заинтересованности при подаче возражения.

Доводы лица, подавшего возражение, иллюстрируются следующими документами:

- выпиской из ЕГОЮЛ от 26.02.2016, содержащей сведения об ООО «Информационные и коммуникационные технологии» [11];

- выпиской из ЕГОЮЛ от 26.02.2016, содержащей сведения об ОАО «Информационные и коммуникационные технологии» [12];

- письмом о присвоении кодов статистики №36-368-3 от 14.10.1996 и расшифровки кодов [13].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.03.2014) 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №554251 и фирменное наименование. При этом, лицо подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное наименование. Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Инфолинк» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №554251.



Оспариваемый товарный знак

по свидетельству

№554251 с приоритетом от 18.03.2014 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «ИНФОЛИНК» и «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ», а также изобразительный элемент в виде стилизованного самолетика. Словесный элемент «ИНФОЛИНК» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ» - стандартным шрифтом русского алфавита. Словесный элемент «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ» исключен из правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; 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; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи».

Лицо, подавшее возражение, в качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №554251 указывает на нарушение его исключительных прав на фирменное наименование «Инфолинк».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает индивидуализирующий словесный элемент «ИНФОЛИНК», который тождественен отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение. Индивидуализация оказываемых услуг и юридического лица происходит именно благодаря указанному элементу, присутствующему в составе как товарного знака по свидетельству №554251, так и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Как следует из материалов возражения право на фирменное наименование возникло у ООО «Инфолинк» 09.10.1996 г., то есть до даты приоритета (18.03.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №554251.

Однако, в материалах возражения отсутствуют фактические доказательства, свидетельствующие об осуществлении ООО «Инфолинк» до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности, однородной услугам 38 класса МКТУ, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Инфолинк» [1] и выписка из ЕГРЮЛ [4] сами по себе не являются подтверждением осуществления

лицом, подавшим возражение, каких-либо видов экономической деятельности с использованием своего фирменного наименования, в том числе приведенной в выписке из ЕГРЮЛ деятельности в области электросвязи.

Что касается скриншота интернет-сайта <http://cheb.info-link.ru> [10], представленного самим правообладателем, то он также не может рассматриваться в качестве подтверждения реально осуществляемой деятельности под фирменным наименованием ООО «Инфолинк» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, однородной услугам 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса нацелены на регулирование столкновения исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование в целях исключения смешения обладателей этих прав на одном рынке. Поскольку реальное смешение данных лиц в гражданском обороте материалами возражения не проиллюстрировано, у коллегии отсутствуют основания для признания недействительной правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №554251 по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2015, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №554251.