

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 возражение, поступившее 27.04.2015, поданное ООО «МАКСИ ФОН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №267434, при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак обслуживания по заявке №2002734704 с приоритетом от 30.12.2002 зарегистрирован 20.04.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №267434 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Арциновича Максима Анатольевича, Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый знак обслуживания представляет собой словесное обозначение «MAXIMUS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2015 по делу №СИП-357/2015 правовая охрана оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №267434 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ «снабжение услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Таким образом, правовая охрана знака обслуживания по свидетельству №267434 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)», услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2015 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 2 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным 11.10.2006 за № РД0013012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, Арцинович Максим Анатольевич предоставлял неисключительную лицензию на использование товарного знака ООО «Максимус», 236011, г.Калининград, ул. Фрунзе, 6, сроком на 6 лет, то есть до 11.10.2012;

- на дату подачи заявки № 2002734704 с приоритетом от 30.12.2002, на дату регистрации (20.04.2004) знака обслуживания по свидетельству № 267434, а также на дату (11.10.2006) регистрации договора о передаче неисключительного права на товарный знак Арцинович Максим Анатольевич не имел статуса индивидуального предпринимателя;

- регистрация знака обслуживания с последующей выдачей свидетельства на имя физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, не может быть осуществлена.

Учитывая изложенное лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №267434 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- возражение не подлежит удовлетворению, поскольку оно не содержит каких-либо сведений о том, каким образом существование оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №267434 затрагивает законные права и интересы ООО «МАКСИ ФОН» при осуществлении им хозяйственной деятельности;

- в Законе не содержится требования о том, что регистрация товарного знака должна быть осуществлена непременно на имя индивидуального предпринимателя;

- на дату подачи возражения правообладатель знака обслуживания по свидетельству №267434 имел статус индивидуального предпринимателя;

- таким образом, оспариваемый знак обслуживания соответствует требованиям пункта 3 статьи 2 Закона;

- указанный вывод подтверждается сложившейся к настоящему моменту судебной практикой по рассмотрению аналогичных дел (например, решения Арбитражного суда г.Москвы от 19.12.2011 по делу №А40-58102/11, от 30.12.2010 по делу №А40-78402/10).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №267434.

К отзыву правообладателем товарного знака были представлены следующие материалы:

- приведенные судебные решения (2);

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (3).

В дальнейшем лицом, подавшим возражение, были представлены документы (4), подтверждающие заинтересованность ООО «МАКСИ ФОН» в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №267434.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

В пункте 2.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» оговорено, что, в частности, «при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу заявки на товарный знак».

С учетом даты (30.12.2002) приоритета оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №267434 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон.

В соответствии пунктом 3 статьи 2 Закона обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, документам (4) коллегией установлено, что ООО «МАКСИ ФОН» осуществляет свою деятельность под обозначением «МАКСИМУС» по реализации товаров для третьих лиц, продвижению товаров для третьих лиц, оказывает снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям). Лицо, подавшее возражение,

является владельцем домена maximus.ru и сайта <http://www.maximus.ru/>. ООО «МАКСИ ФОН» является правообладателем товарного знака «МАКСИМУС» по свидетельству №248262. Лицо, подавшее возражение, подало в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявку №2015719054 на регистрацию обозначения «MAXIMUS» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 14-21, 23-25, 27-29, 34-36, 38-44 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, ООО «МАКСИ ФОН» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны знака обслуживания по свидетельству №267434.

Оспариваемый знак обслуживания по свидетельству №267434 представляет собой словесное обозначение «MAXIMUS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)», услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки».

В отношении доводов возражения коллегия отмечает, что в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 2 Закона обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Согласно представленным учредительным документам (1, 3) правообладатель (Арцинович Максим Анатольевич) оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №267434 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя только 14.04.2014. В этой связи очевидным является тот факт, что на дату подачи заявки №2002734704 (30.12.2002), а также на дату регистрации знака обслуживания (20.04.2004) правообладатель рассматриваемого знака не имел статуса индивидуального предпринимателя, что само по себе противоречит требованиям пункта 3 статьи 2 Закона.

При этом, коллегия отмечает, что в период действия правовой охраны оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №267434 правообладатель предоставлял неисключительную лицензию на использование данного знака ООО

«Максимус» (лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом от 11.10.2006 за №РД0013012). Кроме того, в 2013 году правообладатель осуществлял действия по продлению исключительного права на оспариваемый знак обслуживания.

Все вышеперечисленные юридически значимые действия правообладатель совершал, не имея статуса индивидуального предпринимателя, соответственно, зная об этом факте.

Получение статуса индивидуального предпринимателя было осуществлено Арциновичем М.А. только 14.04.2014.

Следовательно, неоднократное совершение Арциновичем М.А. действий в отношении знака обслуживания по свидетельству №267434 при отсутствии осуществления законной предпринимательской деятельности позволяет сделать вывод о его недобросовестности и отсутствию в течение длительного времени должного внимания к соблюдению действующего законодательства.

Учитывая изложенное, имеются все основания для вывода о том, что регистрация оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №267434 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 2 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2015, и признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №267434 недействительным полностью.