

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 12.09.2014, поданное ИП Кобенко Александром Анатольевичем, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503668, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №503668 с приоритетом от 05.09.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.01.2014 в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимым имуществом, а именно: операции по сдаче в аренду недвижимого имущества, а именно под розничную и оптовую торговлю автомобилями их запчастями и сопутствующими товарами; операции по сдаче в аренду объектов недвижимости коммерческого назначения (автомобильных бизнес-центров, торговых помещений и офисов); операции по управлению объектами коммерческой недвижимости, в том числе подбор покупателей, арендаторов, соинвесторов, все перечисленные услуги связаны с автотранспортом» на имя ООО «Логистик групп», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №503668 представляет собой

Автомобили



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент

«АВТОМОБИЛИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503668, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку на имя ООО «Логистик групп» способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также относительно вида оказываемых услуг, по следующим причинам:

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена после рассмотрения возражения от 26.09.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728961;

- по мнению лица, подавшего настоящее возражение, при рассмотрении возражения от 26.09.2013 коллегия Палаты по патентным спорам неправильно оценила характер фактического использования обозначения «АВТОМОБИЛИ» Обществом с ограниченной ответственностью «Логистик групп»; ООО «Логистик групп» не были представлены материалы, которые свидетельствовали бы о приобретенной различительной способности заявленного обозначения для услуг 36 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак ассоциируется с деятельностью Торгово-выставочного комплекса «АВТОМОБИЛИ», в котором осуществляется деятельность, связанная с торговлей, а не оказываются услуги по аренде помещений;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «АВТОМОБИЛИ» по свидетельству №248654, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 41, 42 классов МКТУ, в частности «реализация товаров»;

- использование оспариваемого товарного знака для индивидуализации деятельности Торгово-выставочного комплекса «АВТОМОБИЛИ», в котором осуществляется торговля, нарушает исключительные права лица, подавшего

возражение, поскольку потребители будут ассоциировать Торгово-выставочный комплекс «АВТОМОБИЛИ» непосредственно с правообладателем товарного знака «АВТОМОБИЛИ» по свидетельству №248654;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что ООО «НРТ» (основным учредителем которого является лицо, подавшее возражение) длительное время оказывало услуги по субаренде площадей, в связи с чем стало известно российскому потребителю.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Копия Договора №019/МТШ-Б-13 от 06.03.2013, заключенного между ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» и ООО «НРТ» (о предоставлении выставочной площади для участия в выставке).

2. Копия Договора №71/Р-2012 от 27.04.2013 на оказание рекламных услуг, заключенного между ООО «Обухов Инжиниринг» и ООО «НРТ».

3. Копия Договора № 93/Р-2013 от 11.02.2013 на рекламную промо-акцию в рамках выставки «Вездеход-2013», заключенного между ООО «МоттоТехнология» и ООО «НРТ».

4. Информация о доменном имени automobili.ru.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503668 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 12.09.2014, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак был зарегистрирован согласно решению Роспатента от 14.01.2014. В качестве обоснования возможности регистрации

Автомобили



обозначения в качестве товарного знака ООО «Логистик Групп» были приведены доводы и необходимые документы, которые были признаны коллегией палаты по патентным спорам убедительными;

- правообладатель отмечает, что является собственником торгово-выставочного комплекса «АВТОМОБИЛИ» (далее – ТВК «АВТОМОБИЛИ»). Данный комплекс создан на базе известного с 1970-х годов магазина автомобилей, который имел широкую известность среди населения сначала СССР, а затем России. В настоящее время помещения данного комплекса сдаются в аренду под магазины по продаже автомобилей и запасных частей к ним, а также предоставляются помещения для проведения выставок;

- арендаторами ТВК «АВТОМОБИЛИ» являются такие компании как, ООО «Обручев-Авто», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», Магазин Москвич и др.;

- информация как о самом ТВК «АВТОМОБИЛИ», так и предложения по аренде торговых площадей публикуются в журналах и буклетах, а также на сайте tvka.ru;

- относительно наличия товарного знака по свидетельству №248654, зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение, правообладатель отмечает, что правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг, которые не являются однородными услугам 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации, в связи с чем потребители не могут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- довод лица, подавшего возражение, относительно того, что потребители автомобилей будут введены в заблуждение, поскольку будут предполагать, что в ТВК «АВТОМОБИЛИ» осуществляется продажа автомобилей, в то время как на самом деле в нем сдаются помещения – несостоятелен;

- оспариваемый товарный знак приобрел широкую известность и различительную способность как среди арендаторов ООО «Логистик Групп», занимающихся оптовой и розничной торговлей автомобилями, запчастей и сопутствующих товаров к ним, так и потребителей. В связи с этим правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ, связанных с автотранспортом;

- кроме того, правообладатель отмечает, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №248654 решением Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2014 по

делу №СИП-261/2014 досрочно прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров; реализация печатной продукции». Таким образом, судом установлено, что лицо, подавшее возражение, не оказывает услуги по реализации товаров;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что ООО «НРТ» длительное время оказывает услуги, связанные с недвижимостью, под обозначением «АВТОМОБИЛИ» не доказан.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №503668.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.02.2015, лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения, доводы которого сводятся к тому, что ИП Кобенко А.А. является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, так как на его имя поданы: заявка №2015701953 «АВТОМОБИЛИ» и заявка №2014730898 «АВТОМОБИЛИ» на регистрацию товарных знаков, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ и оказываются услуги, однородные услугам оспариваемой регистрации;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что в различных городах России имеются торговые комплексы с названием «АВТОМОБИЛИ» и потребители, знакомые с данными торговыми комплексами, могут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит общественным интересам.

К пояснению были представлены следующие материалы:

5. Копия сведений из ЕГРЮЛ ООО «НРТ».

6. Копия лицензионного договора №07/01 от 09.01.2007 на товарный знак по свидетельству №248654.

7. Копия договора аренды №ДА-741ЯП/14 от 01.11.2014, заключенного между ООО «НРТ» и ОАО «Ямское поле».

8. Копии заявок №2014730898, №2015701953.

9. Список магазинов «АВТОМОБИЛЬ», «АВТОМОБИЛИ» и распечатки из сети Интернет.

Относительно указанного в пояснении несоответствия оспариваемого товарного знака общественным интересам коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Пунктом 2.5 Правил ППС установлено, что возражение должно содержать обоснование, в частности, неправомерности выдачи свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение, в частности, иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренных Правилами ППС.

В данном случае в возражении от 12.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503668 указано единственное основание для аннулирования оспариваемого товарного знака – пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное в представленных материалах от 03.02.2015 дополнительное основание для аннулирования оспариваемого товарного знака не согласуется с вышеприведенными положениями Правил ППС, регламентирующих условия представления возражений и дополнительных материалов к ним.

В этой связи, единственным основанием, которое подлежит оценке при рассмотрении настоящего возражения, является пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета (05.09.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №503668 включает в себя вышеуказанный 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №503668 представляет собой

АВТОМОБИЛИ



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «АВТОМОБИЛИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и вида оказываемых услуг.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам словесный элемент «АВТОМОБИЛИ» означает автомобиль - транспортная безрельсовая машина, главным образом на коленном ходу, приводимая в движение собственным двигателем. Автомобиль является движущим имуществом (см. Интернет,

Яндекс, словари). Таким образом, слово «Автомобиль», по сути, является наименованием товара.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимым имуществом, а именно: операции по сдаче в аренду недвижимого имущества, а именно под розничную и оптовую торговлю автомобилями их запчастями и сопутствующими товарами; операции по сдаче в аренду объектов недвижимости коммерческого назначения (автомобильных бизнес-центров, торговых помещений и офисов); операции по управлению объектами коммерческой недвижимости, в том числе подбор покупателей, арендаторов, соинвесторов, все перечисленные услуги связаны с автотранспортом».

При этом следует отметить, что данные услуги, несмотря на то, что относятся к услугам 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», они связаны с конкретными товарами, а именно с автомобилями и запчастями.

Таким образом, применительно к услугам 36 класса МКТУ (указанным выше) оспариваемый товарный знак в целом не несет в себе ложной информации относительно изготовителя и оказываемых услуг.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Анализ материалов (1-9), представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Из представленных договоров (1,7) следует, что услуги по предоставлению выставочной площади, услуги по сдаче в аренду нежилого помещения, которые могут быть соотнесены с услугами 36 класса МКТУ, оказываются другими лицами (ООО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»; ОАО «Ямское поле»), а не лицом, подавшим возражение.

Согласно пункту 1 Договоров (2,3) предметом данных договоров является оказание услуг по рекламе, которые относятся к услугам 35 класса МКТУ.

При этом следует отметить, что указанные договоры датированы 2012-2014гг., т.е. позднее даты (05.09.2011) приоритета оспариваемой регистрации.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что обозначение «АВТОМОБИЛИ» используется многими компаниями, в силу чего потребители будут введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то следует отметить, что представленные материалы (распечатки из сети Интернет) не могут свидетельствовать о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака этими лицами оказывались услуги 36 класса МКТУ.

Коллегией также принято во внимание, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №248654 решением Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2014 по делу № СИП-261/2014 досрочно прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров; реализация печатной продукции», что опровергает довод лица, подавшего возражение, об осуществлении им хозяйственной деятельности по реализации.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам не может признать доводы лица, подавшего возражения, о введение потребителя в заблуждение доказанными.

Вместе с тем, анализ документов, находящихся в деле заявки и пояснений, представленных правообладателем к настоящему возражению, показал следующее.

Правообладатель на протяжении длительного времени использует обозначение «АВТОМОБИЛИ» для услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества для торговли автомобилями и запчастями.

В распоряжении коллегии имеются материалы, которые показывают, что ООО «Логистик Групп» является собственником ТВК «АВТОМОБИЛИ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 22, стр. 1.

Здания ТВК «АВТОМОБИЛИ» имеют продолжительную историю: 20.03.1958 года Решением Исполнительного комитета Московского Городского Совета депутатов трудящихся №14/64 земельный участок в районе Южного порта был передан под строительство магазина по торговле автомобилями и запасными частями к ним. 30.12.1975 года был построен и введен в эксплуатацию магазин «Автомобили». 17.08.1992 года магазин «Автомобили» и здания были приобретены в собственность Торгово-сервисным акционерным обществом закрытого типа «Торговый дом «Автомобили». На протяжении всего

времени существования магазина, он индивидуализировался коммерческим обозначением «Автомобили». В СССР это было чуть ли не единственное место в Москве, где можно было приобрести автомобиль и запчасти к нему. На здании магазина по настоящее время располагается вывеска «Автомобили». Права на магазин «Автомобили» и здания перешли ООО «Логистик групп» с 28.01.2005 года. Сейчас данный имущественный комплекс представляет собой не просто магазин «Автомобили», а один из самых крупных в Москве Торгово-выставочных комплексов. В настоящее время помещения в зданиях заявитель сдает в аренду под магазины по продаже автомобилей и запасных частей к ним, предоставляет помещения для проведения выставок, организует выставки. Арендаторами заявителя являются такие компании как, ООО «Обручев-Авто», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», компания Bosch, магазин Москвич, страховая компания «Ренессансавто» и т.д. ООО «Логистик групп» имеет благодарственные письма от арендаторов. Заявителем проводится активная рекламная кампания путем размещения рекламы на ТВК «Автомобили» и предложений об аренде помещений, а также в средствах массовой информации и Интернете.

На ООО «Логистик групп» является администратором доменного имени tvka.ru, зарегистрированного в 19.12.2005, на страницах которого содержится информация о ТВК «Автомобили», предложение об аренде помещений в ТВК «Автомобили».

Правообладателем также были представлены сведения о публикациях в открытой печати. Так, например, в журналах «АВТОГИД» была размещена информация о ТВК «АВТОМОБИЛИ», сайте правообладателя www.tvka.ru/ и предложение по аренде помещений.

Таким образом, на протяжении длительного периода времени правообладатель осуществлял деятельность по сдаче в аренду собственных помещений ТВК «АВТОМОБИЛИ» под розничную торговлю автомобилями, запчастями и сопутствующими товарами.

Относительно довода лица, подавшего возражение, на наличие у него исключительного права на товарный знак «АВТОМОБИЛИ» по свидетельству №248654, коллегия отмечает, что правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 41, 42 классов МКТУ, которые не являются однородными услугами 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Кроме того, следует отметить, что наличие указанного выше товарного знака может быть противопоставлено в рамках нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса, которая не была указана в возражении от 12.09.2014.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №503668 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.02.2014 представителем лица, подавшего возражение, было представлено обращение, одним из доводов которого является то, что основанием для регистрации оспариваемого товарного знака послужили представленные правообладателем материалы, доказывающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения «АВТОМОБИЛИ», которые, по мнению, лица, подавшего возражение, не являются достаточными.

Относительно данного довода, следует отметить следующее.

Решением Роспатента от 26.06.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728961. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В этой связи оценка охраноспособности товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не проводилась.

Относительно довода лица, подавшего возражение, по поводу того, что «в состав коллегии входили лица, принявшие ранее решение, на основании которого был зарегистрирован оспариваемый товарный знак», следует отметить, что в состав коллегии

палаты по патентным спорам, принимавшей участие при рассмотрении возражения от 26.09.2013 и от 12.09.2014 входили разные лица.

Остальные доводы, изложенные в особом мнении, рассмотрены и им дана оценка в мотивировочной части.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.09.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №503668.