

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 20.05.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342537, поданное ООО «Меркатор-Холдинг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **МЕРКАТОР-СЕРВИС** по заявке №2005727076 с приоритетом от 24.10.2005 зарегистрирован 30.01.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №342537 в отношении услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ на имя ООО «Меркатор-Сервис», 214000, г. Смоленск, пр. Гагарина, 5, оф. 209 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, включающее выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесные элементы «МЕРКАТОР-СЕРВИС», разделенные дефисом.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №342537 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992г. №3520-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «СЕРВИС» не является семантически нейтральным по отношению к услугам 35, 37, 39, 40 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

- в соответствии с Толковым словарем Ефремовой (<http://efremova-online/slovar-efremovoy>) слово «сервис» означает «удовлетворение бытовых потребностей населения, оказание услуг», при этом «быт» в этом же словаре толкуется как «повседневная жизнь человека, совокупность условий, в которых она происходит»;

- в соответствии с Толковым словарем русского языка Д.Н. Ушакова (<http://dict/-mm/ru/ushakov/>), слово «сервис» (от англ. service) означает «совокупность учреждений и мероприятий по обслуживанию населения в повседневных бытовых нуждах и по созданию всевозможных удобств для него (быстрая починка носильных вещей, доставка покупок на дом, справочное дело и т.д.);

- в соответствии с Энциклопедическим словарем (http://dict/-mm/ru/enc_sl/) семантика слова «сервис» заключается в «обслуживании населения в различных сферах повседневной жизни (например, гостиничный сервис, автомобильный сервис);

- поскольку ряд услуг (аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; комплектование штата сотрудников; обслуживание секретарское (35 класс МКТУ); бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; прокат строительной техники; прокат транспортных средств; работы подводные ремонтные; разработка карьеров; снос строительных сооружений; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молотов, дамб, строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; судостроение; сукноваление; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, в том числе дорожно-строительной и коммунальной техники (37 класс МКТУ); бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; запуск спутников для третьих лиц; организация путешествий; подъем затонувших судов; посредничество в

морских перевозках; посредничество при фрахтовании; приведение в действие шлюзовых ворот; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных скафандров; служба ледокольная; служба лоцманская; спасение под водой; спасение судов; транспортировка трубопроводная; фрахтование судов; хранение данных или документов в электронных устройствах (39 класс МКТУ); аппретирование бумаги; закалка металлов; каландрирование тканей; литье металлов; обработка древесины (в т.ч. и деревообработка); переработка нефти (химическая), в том числе и для изготовления нефтепродуктов (40 класс МКТУ)), указанных в перечне оспариваемого товарного знака, не являются услугами для удовлетворения повседневных бытовых нужд населения, товарный знак со словом «СЕРВИС» является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно услуг.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342537 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов на заседании коллегии, состоявшемся 12.10.2015, лицом, подавшим возражение, представлены сведения с сайта <http://merkatorservis.ru> и фотографии с выставки.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342537, свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Вместе с тем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2015 по факсу поступила корреспонденция от ООО «Меркатор-Сервис СпецТехника»). Согласно доводам, изложенным в поступившей корреспонденции, в апреле 2014 года в Федеральный институт промышленной собственности была подана заявка на регистрацию договора от 02.02.2009 об отчуждении исключительных прав на товарный знак, согласно которому исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №342537 и №342538 были отчуждены на имя ООО «Меркатор-Сервис СпецТехника». Кроме

того, в корреспонденции отмечается, что 06.04.2011 Межрайонной ИНФС №15 по Санкт-Петербургу была осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности ООО «Меркатор-Сервис». Таким образом, ООО «Меркатор-Сервис СпецТехника» считает себя единственным заинтересованным лицом со стороны правообладателя товарного знака по свидетельству №342537 и просит допустить его к рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в качестве правообладателя.

Кроме того, по существу дела в поступившей корреспонденции от ООО «Меркатор-Сервис СпецТехника» отмечается, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям законодательства, а его регистрация была произведена правомерно. В этой связи ООО «Меркатор-Сервис СпецТехника» изложена просьба отказать в удовлетворении поступившего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342537.

Также в поступившей корреспонденции приводятся сведения о ряде заявок (№2015704307, №2015708227, №2015708228, №2015708229, №2015708230, №2015708231, №2015708232, №№2015708234, №2015708236, №2015708238) на регистрацию товарных знаков со словесным элементом «МЕРКАТОР», принадлежащих ООО «Меркатор Холдинг».

По мнению ООО «Меркатор-Сервис СпецТехника», действия ООО «Меркатор Холдинг» по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342537 усматриваются признаки недобросовестной конкуренции.

Относительно просьбы ООО «Меркатор-Сервис СпецТехника» рассматривать его в качестве правообладателя оспариваемого товарного знака на заседании коллегии, необходимо отметить следующее.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на дату (12.10.2015) проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342537 правообладателем указанного товарного знака являлось ООО «Меркатор-Сервис».

Исходя из требований пункта 2 статьи 1248 Кодекса, рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку осуществляется в административном порядке.

Административный порядок рассмотрения возражений в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами ППС, которыми не предусмотрено привлечения в качестве участников дела третьих лиц, не являющихся сторонами по делу (правообладателем товарного знака и лицом, подавшим возражение).

В этой связи просьба ООО «Меркатор-Сервис СпецТехника» рассматривать его в качестве правообладателя оспариваемого товарного знака на дату проведения заседания коллегии, состоявшейся 12.10.2015, не может быть удовлетворена.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.10.2005) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

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

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №342537 подано ООО «Меркатор Холдинг». В материалах возражения отсутствуют сведения о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в том же сегменте рынка, что и правообладатель оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, на заседании коллегии представители лица, подавшего возражение, устно пояснили, что

ООО «Меркатор Холдинг» является правообладателем товарных знаков



(свидетельство №220307),  (свидетельство №221822), осуществляет проектирование, производство и продвижение различной дорожной, строительной, коммунальной спецтехники, что обуславливает совместную встречаемость в гражданском обороте товарных знаков лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака при оказании услуг (см. сайт www.merkatorgroup.ru), связанных со строительством и коммунальным обслуживанием, сопровождаемых

сходными обозначениями **МЕРКАТОР-СЕРВИС** и . Принимая во внимание изложенное, коллегия усматривает наличие заинтересованности ООО «Меркатор Холдинг» при подаче возражения.

Вместе с тем, в части доводов возражения о несоответствия оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак **МЕРКАТОР-СЕРВИС** по свидетельству №342537 является словесным, включает в свой состав выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесные элементы «МЕРКАТОР-СЕРВИС», разделенные дефисом. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ.

Доводы рассматриваемого возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак **МЕРКАТОР-СЕРВИС** является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно указанных в перечне услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ в силу наличия в его составе словесного элемента «СЕРВИС», применимого только в области, связанной с оказанием услуг бытового назначения.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что входящий в его состав словесный элемент «МЕРКАТОР» отсутствует в качестве лексической единицы в толковых словарях русского языка, вследствие чего является фантазийным по отношению к услугам 35, 37, 39, 40 классов МКТУ.

В свою очередь словесный элемент «СЕРВИС», согласно приведенным лицом, подавшим возражение, сведениям из толковых словарей и энциклопедий имеет конкретное смысловое значение, обозначая совокупность учреждений и мероприятий по обслуживанию населения в повседневных бытовых нуждах и по созданию всевозможных удобств для него. Вместе с тем указанное толкование слова «СЕРВИС» не является единственно возможным.

Так, согласно общедоступным сведениям, опубликованным в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, (Москва, издательство «АЗЪ», 1993 г.) под словом «СЕРВИС» понимается работа по удовлетворению чьих-нибудь бытовых, текущих или постоянных нужд. В этой связи под словом «СЕРВИС» понимается совершение действий, направленных на удовлетворение потребностей, желаний и ожиданий кого-либо.

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод, что словесный элемент «СЕРВИС» является обозначением, применимым ко всем областям деятельности, связанным с оказанием услуг как таковых.

В этой связи нет оснований для вывода о том, что использование этого словесного элемента в составе оспариваемого товарного знака может быть расценено потребителем в качестве обозначения, вызывающего не соответствующие действительности представления об оказываемых услугах. Каких-либо документов, свидетельствующих о введении потребителя в заблуждение относительно

оказываемых услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ при сопровождении оспариваемым товарным знаком, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №342537 является ложным или способен ввести потребителя в заблуждение относительно услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ, следовательно, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона, являются необоснованными.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2015, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №342537.