

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 26.07.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «ЕВРООКНО», г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575456, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015704268 с приоритетом от 18.02.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.05.2016 за № 575456 на имя ООО «Компания Ай Ти Эс», Россия, (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 18 и услуг 35, 37, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства,.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 575456 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ЕВРООКНО» (неохраняемый элемент), выполненный в оригинальной графике.

В поступившем 26.07.2017 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, в подаче настоящего возражения, так как осуществляет деятельность в области производства, реализации, монтажных работ, услуг по обслуживанию различных оконных

конструкций, начиная с 2013 года, в своей деятельности использует коммерческое обозначение «ЕВРООКНО», на его имя подана заявка №2016711214 на регистрацию



товарного знака в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 классов МКТУ;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием лица, подавшего возражение, ООО «ЕВРООКНО» и коммерческим обозначением, исключительные права на которые возникли с 2013 года, т.е. до даты (18.02.2015) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №575456;

- известность ООО «ЕВРООКНО» подтверждается представленными наградными грамотами, копией свидетельства о праве собственности на административно-производственное здание. Использование коммерческого обозначения осуществлялось в объявлениях и рекламе;

- товары и услуги оспариваемой регистрации однородны товарам и услугам, в отношении которых осуществляет деятельность ООО «ЕВРООКНО» и использует коммерческое обозначение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575456 недействительным в отношении всех товаров и услуг оспариваемой регистрации.

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

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по заявке №2016711214;
2. Договор №176 от 10.10.2013 «Об оказании услуг по проведению рекламной кампании сайта», заключенный между ООО «ЕВРООКНО» и ООО «Компания Ай Ти Эс»;
3. Благодарность за участие в Казанской выставке недвижимости», состоявшейся 17-18 октября 2014 г.;
4. Диплом 2013г., диплом 2014г., диплом 2011г.;

5. Распечатки страниц печатных изданий за 2013, 2014, 2015 гг.;

6. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на административно-производственное здание от 10.07.2007.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №575456, ознакомленный в установленном порядке с возражением, отзыв на поступившее возражение не представил, однако на заседании коллегии, состоявшемся 27.03.2018, подтвердил, что ООО «ЕВРООКНО» работает в области производства оконных конструкций, однако отметил, что факт использования коммерческого обозначения должен быть доказан.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.02.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №575456 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 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 наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575456 по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «ЕВРООКНО», заинтересованность которого обусловлена тем, что оно осуществляет деятельность в области производства оконных конструкций и на его имя подана заявка №2016711214 на



регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №575456 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЕВРООКНО» (неохраняемый элемент), выполненный в оригинальной графике.

Возражения содержит довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее приоритета оспариваемой регистрации.

В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражения, а также сведениям Единого государственного реестра юридических лиц (сайт <http://www.nalog.ru/>) право на фирменное наименование у ООО «ЕВРООКНО» возникло с момента его создания – 21.11.2006, т.е. ранее даты (18.02.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако наличие старшего права на фирменное наименование в данном случае еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления

правовой охраны оспариваемому товарному знаку по указанному основанию, так как в оспариваемом знаке охраняемым элементом является графический элемент «стилизованное изображение окна», в то время как словесный элемент «ЕВРООКНО» является неохраняемым, что подразумевает возможность использовать словесный элемент «ЕВРООКНО» широким кругом независимых друг от друга лиц для маркировки товаров 06, 19 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.

Таким образом, к рассматриваемой ситуации положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) не применимы, поскольку сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными.

В поступившем возражении также содержится довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение права ООО «ЕВРООКНО» на имеющееся у него комбинированное коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «ЕВРООКНО» и графический элемент в виде «стилизованного изображения окна».

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладатель достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно свидетельству [6] ООО «ЕВРООКНО» обладает правом собственности на административно-производственное здание с 10.09.2007. Вместе с тем каких-либо фактических документов, например паспорт на создание вывески,


фотографии с указанием коммерческого обозначения на вывеске предприятия и др., которые свидетельствовали бы о том, что данный имущественный комплекс под обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, действовал непрерывно в течение года, материалы возражения не содержат.

Отсутствие таких материалов, а также сведения о том, что на имя ООО



«ЕВРООКНО» подана заявка №2016711214 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 классов МКТУ, представленные распечатки СМИ [5] и благодарность за участие в выставке [3], в которых используется



обозначение  и указаны товары (оконные конструкции», производимые ООО «ЕВРООКНО, не могут однозначно свидетельствовать об использовании данного обозначения как коммерческого, поскольку в данном случае оно воспринимается как товарный знак.

Следует также констатировать, что в распечатках СМИ [5] отсутствуют сведения о тираже и территории их распространения, позволяющие сделать вывод о том какому количеству потребителей была знакома приведенная в них информация, и, следовательно, данные распечатки не могут свидетельствовать об известности коммерческого обозначения.

Что касается представленных дипломов [4], то в них содержатся сведения о лице, подавшем возражение, и производимой продукции, без указания на какое-либо обозначение.

К договору «Об оказании услуг по проведению рекламной кампании сайта» [2] не приложены материалы, иллюстрирующие, что в рамках данной рекламной кампании на сайте <http://evrookno.com> до даты приоритета оспариваемой регистрации использовалось коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «ЕВРООКНО» и графический элемент в виде «стилизованного изображения окна».

Иных материалов, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

С учетом изложенного, исходя из объема представленных документов, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №575456

требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения) является недоказанным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №575456.**