

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 09.07.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Тимергалеевой Рузилей Равильевной, г.Зеленодольск, Республика Татарстан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587987, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «MATUR» по свидетельству №587987 с приоритетом от 13.08.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.09.2016 по заявке №2015725317. Правообладателем товарного знака по свидетельству №587987 является Индивидуальный предприниматель Зиннатуллина Лилия Винарисовна, г.Зеленодольск, Республика Татарстан (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ: «восковая депиляция; ваксинг; услуги в области ароматерапии; маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.07.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №587987 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение «MATUR» в качестве средства индивидуализации своего предприятия - центра красоты и здоровья, в том числе, путем указания его на вывесках, бланках и на иной

документации, в объявлениях и рекламе, в сети «Интернет». Коммерческое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление лицом, подавшим возражение, для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории - город Зеленодольск Республики Татарстан;

– лицом, подавшим возражение, были получены разрешение № 75 на установку рекламной конструкции на территории Зеленодольского муниципального района от 23.12.2011 года. В разрешении указано: тип рекламной конструкции: «Фасадная вывеска «Имидж-студия «МАТУР». К разрешению приложена фотография коммерческого обозначения (реклама, размещенная на фасаде здания). Также лицом, подавшим возражение, было получено разрешение № 78 от 23.12.2011 года: тип рекламной конструкции: «Фасадная вывеска «Фитнес-центр «МАТУР». К разрешению также приложено фото рекламной вывески с коммерческим обозначением «МАТУР»;

– в 2019 году лицу, подавшему возражение, стало известно, что ИП Зиннатуллина Лилия Винарисовна стала обладателем исключительного права на товарный знак «МАТУР» по свидетельству № 587987. Указанный товарный знак полностью повторяет коммерческое обозначение «МАТУР», которое используется лицом, подавшим возражение, уже около 10-ти лет. Правообладатель оспариваемого товарного знака также зарегистрирован в гор. Зеленодольск Республики Татарстан;

– город Зеленодольск является небольшим городом, расположенным в Республике Татарстан, с численностью около 100 тысяч человек. Средство индивидуализации с графическим обозначением «МАТУР» ассоциируется у населения города с услугами, оказываемыми лицом, подавшим возражение. Лицо, подавшее возражение, длительное время работает с указанным коммерческим обозначением, заработала соответствующую репутацию в городе;

– правообладатель оспариваемого товарного знака требует с заявителя выплат денежных компенсаций, запрета использования заявителем средства индивидуализации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587987 недействительным в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из Реестра о регистрации товарного знака по свидетельству №587987.

2. Разрешение №75 от 23.12.2011 на установку рекламной конструкции с фото коммерческого обозначения.

3. Разрешение №78 от 23.12.2011 года на установку рекламной конструкции с фото коммерческого обозначения.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №587987 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, № 4322 (далее - Правила).

Согласно пункту 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых 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 товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №587987 представляет собой словесное обозначение «MATUR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ: «восковая депиляция; ваксинг; услуги в области ароматерапии; маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев».

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587987, тем, что у лица, подавшего возражение, возникло право на коммерческое обозначение «MATUR», которое является тождественным оспариваемому товарному знаку, и использовалось им в качестве средства индивидуализации предприятия юридического лица, ведущего хозяйственную деятельность по оказанию услуг, однородных услугам 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В связи с этим ИП Тимергалеева Рузиля Равильевна, являющаяся собственником данного предприятия, признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587987.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением «MATUR», право на которое возникло у ИП Тимергалеева Рузиля Равильевна до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №587987.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были предоставлены разрешения на установку рекламной конструкции [2-3] с

фотографией коммерческого обозначения, которое действительно является тождественным словесному элементу «MATUR» оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, указанных документов недостаточно для признания того, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку у коллегий нет оснований для вывода о том, что лицом, подавшим возражение, под обозначением «MATUR» осуществлялась деятельность по оказанию услуг, однородных услугам 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Кроме того, материалы возражения не содержат документов, позволяющих установить, в отношении какого имущественного комплекса использовалось коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «MATUR». Таким образом, довод возражения о наличии права на коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «MATUR», предназначенное для индивидуализации имущественного комплекса, является недоказанным.

Изложенное свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №587987.**