

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495464, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мемориал», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012716362 с приоритетом от 18.05.2012 зарегистрирован 03.09.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №495464 в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Рожковой Елены Владимировны, г. Заречный (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Мемориал», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где первая буква «М» образована двумя стилизованными соединенными между собой колоннами. Знак выполнен в коричневом, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.08.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495464 в отношении всех услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование предприятия лица, подавшего возражение - Общества с ограниченной ответственностью «МЕМОРИАЛ»;

- Общество с ограниченной ответственностью «МЕМОРИАЛ» как юридическое лицо зарегистрировано 04 июня 2007 года, а дата регистрации товарного знака по свидетельству №495464 - 03 сентября 2013 год.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №495464 недействительной в отношении всех услуг 45 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства №495464 на 1-м л. в 1-м экз.
2. Документы, подтверждающие деятельность заявителя в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №495464;
3. Копия Свидетельства о государственной регистрации заявителя;
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц заявителя;
5. Копия Устава ООО «Мемориал».

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

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

С учетом даты приоритета товарного знака (18.05.2012) правовая база для рассмотрения заявления 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).

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Мемориал», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где первая буква «М» образована двумя стилизованными соединенными между собой колоннами. Знак выполнен в коричневом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 45 класса МКТУ.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Мемориал»/« Мемориал».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «Мемориал» возникло 04.06.2007, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №495464 (18.05.2012) [3].

ООО «Мемориал» ведет хозяйственную деятельность в области изготовления и установки надмогильных сооружений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «Мемориал» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «Мемориал» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495464.

Однако, только возникновение права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о факте оказания им услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, из представленных договоров [2], заключенных с физическими лицами следует, что ООО «Мемориал» осуществляет хозяйственную деятельность по изготовлению надмогильных сооружений.

Вместе с тем, все представленные договоры [2] датированы 2016 годом, что значительно позже даты приоритета товарного знака по свидетельству №495464.

Представленный устав ООО «Мемориал» [5] утвержден Решением единственного участника 22.12.2015, то есть также после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495464 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №495464.**