

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.03.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605503, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЛАКОМ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака « **ENLACOM** » с приоритетом от 18.03.2016 по заявке № 2016708419 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.02.2017 за № 605503. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЭНЛАКОМ-ПРОЕКТ", Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 19 и услуг 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 605503 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что право на фирменное наименование «ЭНЛАКОМ», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, возникло у лица, подавшего возражение, на дату 18.06.2015, что ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Осуществление под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, предпринимательской деятельности в сфере архитектуры, инженерных изысканий, строительства и проектирования, однородной оспариваемым услугам подтверждено приложенными договорами. Кроме того, учредители Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЛАКОМ» являются бывшими сотрудниками ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ», которое еще задолго до регистрации оспариваемых товарных знаков осуществляло схожую деятельность с оспариваемыми услугами.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605503 недействительным полностью.

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

- (1) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Энлаком»;
- (2) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Энлаком-проект»;
- (3) Копии договоров, заключенных со стороны ООО «Энлаком» с контрагентами;
- (4) Данные о видах деятельности, представленных на официальном сайте ООО «Энлаком» в сети Интернет enlakom.ru;
- (5) Распечатка с сайта ФИПС в отношении товарного знака «ЭНЛАКОМ» по свидетельству № 605503;
- (6) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ»;
- (7) Копии трудовых договоров учредителей ООО «ЭНЛАКОМ» с ГБУ «Центр «ЭНЛАКОМ».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 27.03.2020 возражением, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- право правообладателя оспариваемого товарного знака на фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЛАКОМ-ПРОЕКТ» возникло 12.04.2012, что ранее даты возникновения права на фирменное наименование «ЭНЛАКОМ» лица, подавшего возражение;

- довод возражения о том, что учредителями ООО «ЭНЛАКОМ» являются бывшие работники ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ» не свидетельствует о более ранней дате возникновения права на фирменное наименование «ЭНЛАКОМ» лица, подавшего возражение, так как между этими двумя субъектами гражданского оборота нет правопреемства. Согласно выписке ЕГРЮЛ ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ» был ликвидирован 08.06.2015;

- учредители ООО «ЭНЛАКОМ» до 2015 года выполняли работы по заказам ООО «ЭНЛАКОМ-ПРОЕКТ»;

- правообладателем подан иск к ООО «ЭНЛАКОМ» и его учредителю (Овагимяну К.К.) о признании нарушением исключительных прав на оспариваемый товарный знак регистрацией доменного имени www.enlakom.ru, запрете использовать оспариваемый товарный знак в сети Интернет и взыскания компенсации.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие документы:

(8) Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ЭНЛАКОМ-ПРОЕКТ»;

(9) Свидетельства о допуске к работам от 16.08.2012, от 21.11.2013 на имя саморегулируемой организации ООО «Энлаком-проект»;

(10) Страховые полисы о страховании ответственности вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №316347 от 31.07.2013; №368527 от 25.07.2014;

(11) Копии балансов ООО «ЭНЛАКОМ-ПРОЕКТ» 2013-2017;

(12) Копии отдельных технических заключений, выполненных ООО «ЭНЛАКОМ-ПРОЕКТ»;

(13) Копии отдельных договоров, заключенных ООО “ЭНЛАКОМ-ПРОЕКТ” с, с актами;

(14) Копии претензий к ООО “ЭНЛАКОМ” и копия искового заявления;

(15) Копия определения Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2019 по делу №А40-31336 -А19-105-1714.

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

С учетом даты (18.03.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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) 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Материалы возражения свидетельствуют о том, что право лица, его подавшего, на фирменное наименование «ЭНЛАКОМ», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, возникло ранее даты его приоритета, а именно, 18.06.2015, и использовалось в предпринимательской деятельности при оказании услуг однородных оспариваемым. Кроме того материалы возражения свидетельствуют о судебном споре по иску правообладателя оспариваемого товарного знака к лицу, подавшему возражение, относительно запрета использования оспариваемого товарного знака в сети Интернет, что позволяет признать Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЛАКОМ» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605503.

Оспариваемый товарный знак « **ENLACOM** » по свидетельству № 605503 с приоритетом 18.03.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 19 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны недействительным указанному товарному знаку испрашивается в отношении всех товаров и услуг.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака;

товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов (1) следует, что ООО "ЭНЛАКОМ" было зарегистрировано в качестве юридического лица 18.06.2015 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета (18.03.2016) оспариваемой регистрации №605503.

Что касается доводов возражения о том, что учредителями ООО «ЭНЛАКОМ» являются бывшие сотрудники ГБУ ЦЕНТР «ЭНЛАКОМ» не позволяет сделать вывод о правопреемстве указанных организаций. Согласно выписке ЕГРЮЛ (6) ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ» ликвидирован 08.06.2015, а также согласно выписке ЕГРЮЛ (1) ООО «ЭНЛАКОМ» по способу образования является вновь созданным юридическим лицом, отсутствует запись о реорганизации, следовательно, у коллегии нет оснований для вывода об иной дате возникновения права на фирменное наименование лица, подавшего возражение, кроме даты его регистрации 18.06.2015 г.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак « ENLACOM » является сходным до степени смешения с фирменным наименованием "ЭНЛАКОМ" лица, подавшего возражение. Сходство установлено по фонетическому критерию, так как сравниваемые обозначения одинаково воспроизводятся, оспариваемый товарный знак « ENLACOM » является транслитерацией буквами латинского алфавита словесного элемента «ЭНЛАКОМ».

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и

услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как следует из представленных договоров (3) на выполнение работ по технической оценке помещений и строительной документации, выполнение обмерно-обследовательских работ, мониторинг производства фасадных работ.

Совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере надзора за строительными работами, проверки строительных сооружений, обеспечения оценки объектов строительства, предоставления информации по вопросам ремонта и строительства.

Указанные услуги являются однородными услугам 37 класса МКТУ: «строительство, ремонт, установка оборудования, информация по вопросам ремонта и строительства, изоляция сооружений, надзор контрольно-управляющий за строительными работами, проверка строительных сооружений, очистка наружной поверхности зданий, работы каменно-строительные, малярные, кровельные, штукатурные, услуги по ремонту, то есть предпринимаемые для восстановления любых объектов после износа повреждения, частичной порчи или разрушения (восстановление в их первоначальном виде зданий или других объектов, пришедших в негодность)», так как сравниваемые услуги соотносятся как видовые относительно родовой услуги «строительство».

Что касается товаров 19 класса МКТУ, то материалами возражения не доказано использование лицом, его подавшим, своего фирменного наименования при производстве неметаллических строительных материалов и иных товаров 19 класса МКТУ, а также при оказании услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, рекламой, и при оказании услуг 42 класса МКТУ, связанных с научными исследованиями. Перечисленные услуги не являются однородными строительной деятельности, имеют разные условия оказания и назначение.

Вместе с тем, в пункте 6 статьи 1252 Кодекса установлено, что в случае, когда разные средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения) являются тождественными

или сходными до степени смешения и результатом подобного тождества может быть введение в заблуждение потребителя и (или) контрагента, преимущество отдается средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В соответствии с данной статьей преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Согласно материалам возражения (2) право правообладателя оспариваемого товарного знака на фирменное наименование «ЭНЛАКОМ-ПРОЕКТ» возникло 12.04.2012.

Индивидуализирующая часть фирменного наименования правообладателя «ЭНЛАКОМ-ПРОЕКТ» является сходной до степени смешения с товарным знаком « ENLACOM » по свидетельству №605503, так как включает фонетически тождественный словесный элемент «ENLACOM», на который падает логическое ударение и с которого начинается прочтение средства индивидуализации.

Кроме того, материалами отзыва (9-10, 13) подтверждено, что правообладатель осуществлял под своим фирменным наименованием деятельность по технической оценке объектов строительства, строительные и ремонтные услуги, что подтверждается страховыми полисами, оформляемыми начиная с 2012 года для осуществления работ, связанных с объектами капитального строительства, допусками к работам, связанным с объектами капитального строительства, актом сдачи-приемки выполненных работ от 31.03.2015 к договору от 30.01.2015; договорами 2015-2017 годов.

Таким образом, поскольку право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло позднее (18.06.2015), чем у правообладателя (12.04.2012), то преимущество отдается средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, то есть правообладателю.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483

Кодекса, в части наличия права на фирменное наименование является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.03.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 605503.