

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 возражение, поступившее 14.11.2019, поданное ООО «100 КУБОВ», Новосибирская обл., г.Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677026, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2018702292 с приоритетом от 24.01.2018 зарегистрирован 23.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №677026 в отношении товаров и услуг 19, 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «ЛПК СИБИРЬ», г.Красноярск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.11.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №677026;

- основной деятельностью ООО «100 КУБОВ» является реализация сухого профилированного бруса из сосны, кедра, лиственницы, а также строительство домов, бань из профилированного бруса, заливка фундамента, установка стеновой коробки, настила полов; проектирование и разработка дизайна;

- в возражении проводится подробный анализ однородности производимых товаров и оказываемых услуг ООО «100 КУБОВ» с перечнем товаров и услуг, указанных в оспариваемой регистрации;

- таким образом, большинство товаров и услуг 19, 35, 37 классов МКТУ, указанных в регистрации №677026 являются однородными товарам и услугам ООО «100 КУБОВ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677026 недействительным в отношении следующего перечня товаров и услуг:

19 класса МКТУ «арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; асбестоцемент; балки неметаллические; балясины неметаллические; бараки; беседки, увитые зеленью [конструкции] неметаллические; брусы неметаллические; ворота неметаллические; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери створчатые неметаллические; дома сборные [наборы готовые], неметаллические; доска паркетная; дранка (гонт кровельный); древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; древки знамен неметаллические; ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; каркасы для строительства неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; клепка дубовая; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы частично обработанные; лестницы неметаллические; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические огнеупорные; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические;

пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы строительные тонкие; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные неметаллические; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными солнечными элементами неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полотна дверные неметаллические/филенки дверные неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; ставни неметаллические; фанера клееная многослойная; формы литейные неметаллические»;

35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы: демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях: организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама

наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по развозной продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги рекламные "оплата за клик"/услуги PPC; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;

37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; очистка зданий [наружной поверхности]; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; строительство; установка дверей и окон».

К возражению приложены следующие материалы:

- открытые сведения Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству № 677026 (1);

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «100 КУБОВ» от 12.12.2016 (2);

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.12.2016 (3);

- Устав ООО «100 КУБОВ» (4);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «100 КУБОВ» (ОГРН: 1165476204739, ИНН: 5406626503) от 06.11.2019 (5);

- решение о создании ООО «100 КУБОВ» (6);

- Устав ООО «100 КУБОВ» (ОГРН: 1105410001168, ИНН: 5410030865) (7);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «100 КУБОВ» от 10.03.2010 (8);
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «100 КУБОВ» (ОГРН: 1105410001168, ИНН: 5410030865) (9);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «100 КУБОВ» от 02.07.2019 (10);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «100 КУБОВ» от 12.07.2013 (11);
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «100 КУБОВ» (ОГРН: 1135476112155, ИНН: 5401370199) (12);
- Устав ООО «100 КУБОВ» (ОГРН: 1135476112155, ИНН: 5401370199) (13);
- информация о домене <http://www.100kub.ru/> (14);
- информация о принадлежности доменного имени - <http://www.100kub.ru/> (15);
- договоры с участием ООО «100 КУБОВ» в отношении купли-продажи и поставок бруса, строительства домов и проектирования, акты выполненных работ к ним (16);
- договоры между ООО «100 КУБОВ» и третьими лицами (ОГРН: 1135476112155, ИНН: 5401370199) (17);
- выписка по счету ООО «100 КУБОВ» (18);
- Интернет-статья об ООО «100 КУБОВ» (19).

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

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (24.01.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №677026 правовая база для оценки его охраноспособности включает

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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.


В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №677026 представляет собой



обозначение «», содержащее изобразительные элементы в виде цветных квадратов различной формы и словесные элементы «сто кубов», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 19, 35, 37, 40 классов МКТУ.

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677026 оспаривается в отношении вышеуказанных товаров и услуг 19, 35, 37 классов МКТУ.

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

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №677026 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с частью товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «100 КУБОВ» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ООО «100 КУБОВ» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения (1-5) право на фирменное наименование у ООО «100 КУБОВ» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 09.12.2016. Следовательно, фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №582006.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесный элемент «сто кубов», который является фонетически и семантически тождественным фирменному наименованию «100 КУБОВ», принадлежащему лицу, подавшему возражение. При этом наличие в составе оспариваемого товарного знака изобразительных элементов не оказывает влияние на восприятие товарного знака в целом, где доминирует основной сильный словесный элемент «сто кубов».

Лицо, подавшее возражение, представило договоры (договор купли продажи товара от 18.12.2016, договор подряда №03.12/17, договор поставки №08.09/17 от 21.09.2017, договор №878/08.07-КД на выполнение рабочего проекта дома из профилированного бруса, договор поставки №009.04/17 от 26.04.2017), согласно которым оно под своим фирменным наименованием оказывало услуги в области поставки бруса из кедра, разработки рабочего проекта дома из него, выполнения строительных работ (монтаж сруба (домокомплекта) в соответствии с техническим описанием, планами, эскизами и конструктивными особенностями).

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, является однородной с услугами 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи;

продажа аукционная, продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги манекенщиков для продвижения товаров, услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж, услуги по развозной продаже товаров, услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и всеми указанными в возражении услугами 37 класса МКТУ, поскольку сравниваемая деятельность и услуги относятся к деятельности одного рода, а именно к услугам по реализации различных товаров для третьих лиц и строительным работам, следовательно, имеют одно назначение (поставка товаров разными способами потребителям и оказание услуг по проведению строительных и ремонтных работ) и круг потребителей (торговые и строительные организации и т.д.).

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием, деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна вышеуказанным услугам 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака в отношении указанных выше услуг не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, не представлено материалов о производстве каких-либо товаров, которые могли быть признаны коллегией однородными с товарами 19 класса МКТУ оспариваемой регистрации. В этой связи довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №677026 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Коллегия отмечает, что часть документов (16-17), датированных после даты приоритета оспариваемого товарного знака, не может быть принята во внимание, точно также как и материалы (6-15), не относящиеся непосредственно к деятельности лица, подавшего возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677026 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная, продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги манекенщиков для продвижения товаров, услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж, услуги по развозной продаже товаров, услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуг 37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; очистка зданий [наружной поверхности]; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; строительство; установка дверей и окон».