

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261 (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.03.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1087387, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «История камня», г. Симферополь (далее - лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

**История
«камня»**

Регистрация товарного знака «**История
«камня»**» с приоритетом, установленным по дате подачи (27.02.2024) заявки №2024720205, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 17.02.2025 за №1087387 на имя Индивидуального предпринимателя Сорокина Романа Алексеевича, город Серпухов (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1087387 произведена в нарушение требований законодательства. В возражении приведены ссылки на основания несоответствия товарного знака, предусмотренные пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения, поступившего 20.03.2025, сводятся к следующему:

- ООО «История Камня» зарегистрировано в качестве юридического лица 24.12.2021, основным видом деятельности является - резка, обработка и отделка камня (23.70);
- словесный элемент спорного товарного знака, несмотря на выполнение в оригинальной графике, сходен до степени смешения с фирменным названием заявителя;
- для выполнения работ в соответствии с коммерческой деятельностью общества, было приобретено следующее оборудование и материалы - станок камнекольный автоматический YP-200 (Договор №0117 от 03.02.2023), станок полировальный для слябов А12-2100, рольганг для слябов, консольный кран с вакуумными присосками VMP D-500 (Договор №0220 от 20.11.2022 и Договор №0208 от 31.08.2022), штрипсовый станок TAURUS-80 (Договор №1907 от 19.07.2022), блоки из натурального камня (Договор №0109 от 01.09.2022 и Договор поставки №16 от 27.05.2023);
- заявитель имеет производственную площадку, расположенную по адресу: РФ, Крым, пгт. Гвардейское, ул. Заводская, а также сайт в сети Интернет, расположенный по адресу: <https://historystone.ru>, доменное имя зарегистрировано за заявителем. На сайте представлена информация о продукции, производимой заявителем, представлены фотографии оборудования;
- заявителем были заключены договора строительно-монтажных работ (включавшие в себя изготовление, поставку и монтаж) продукции, выполненной из натурального камня с ООО «Группа Компаний «Трансстройинвест»;
- заявитель до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществлял коммерческую деятельность по резке, обработке и отделке, изготовления изделий из камня и осуществлял иные виды деятельности, входящие в услуги по 19 классу МКТУ, следовательно, является заинтересованным лицом.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Договор №0208 от 31.08.2022, где ООО «История Камня» выступает в виде покупателя оборудования по переработке натурального камня;

2. Договор №16 от 27.03.2023, где ООО «История Камня» покупатель оборудования;

3. Договор №0109 от 01.09.2022, ООО «История Камня» покупатель блоков натурального камня;

4. Договор №0117 от 03.02.2023, где ООО «История Камня» покупатель оборудования по переработке натурального камня;

5. Договор №0220 от 20.12.2022, где ООО «История Камня» является покупателем оборудования по переработке натурального камня;

6. Договор поставки №02/12 от 02.12.2024, где ООО «История Камня» является покупателем блоков натурального камня известняк;

7. Договор подряда №300823 от 08.09.2023, где ООО «История Камня» является подрядчиком;

8. Фото с производства от 18.03.2025.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству №1087387 в отношении товаров 19 класса МКТУ: «*брусчатка неметаллическая; брусы неметаллические; бюсты из камня, бетона или мрамора; гравий; гранит доски мемориальные неметаллические; известняк; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; камень; камни надгробные; косоуры [части лестниц] неметаллические; кубки памятные из камня, бетона или мрамора; кубки призовые из камня, бетона или мрамора; лестницы неметаллические; молдинги для строительства неметаллические; мрамор; надгробия неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обрамления для могил неметаллические; обрамления для надгробий неметаллические; ограды неметаллические; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты надгробные неметаллические; плиты напольные неметаллические; подоконники неметаллические; полки каминные неметаллические; полы неметаллические; порфир [камень]; склепы неметаллические; сланцы; статуи*

из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стелы надгробные неметаллические; столбы неметаллические; ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные неметаллические; фигурки из камня, бетона или мрамора; ящики почтовые из камня».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, выразил несогласие с его доводами и представил письменную позицию по существу возражения. Основные доводы, поступившие 29.04.2025, сводятся к следующему:

- ИП Сорокин Р.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 15.01.2018, осуществлял деятельность в сфере резки, обработки, поставки и монтажа изделий из натурального камня под обозначением «История камня»;
- с 2018 года функционирует сайт в сети Интернет по адресу: <https://storystone.ru>, на котором представлены товары и услуги, индивидуализированные данным обозначением;
- товарный знак по свидетельству №1087387 выполнен в оригинальной графике, что наделяет его самостоятельной различительной способностью;
- степень сходства не является достаточной для смешения.

Правообладателем к материалам дела были приложены следующие материалы:

9. Выписка из ЕГРИП о регистрации ИП и постановка на учет физ. лица;
10. Скриншоты сайта <https://storystone.ru> с 2020 года;
11. Счёт на оплату от 2018 ООО Металл-энергия;
12. Договор и счет фактура с ООО Калифорния ОУ 2019;
13. Счет-фактура от 2019 с ООО Антарис;
14. Акт с ООО Дексил на работы и услуги от 2020 года;
15. Товарная накладная от 2020 года;
16. Товарная накладная от 2021 года;
17. Прайс от 2021 года;
18. Информация о домене и его создании.

На заседании коллегии 06.06.2025 лицом, подавшим возражение, приложены к протоколу следующие дополнительные материалы:

19. Договор на выполнение строительно-монтажных работ №2511/2022ИК на выполнение строительно-монтажных работ от 25.11.2022, ООО «История Камня» является подрядчиком;
20. Приложение №1 к Договору №2511/2022ИК
21. Приложение №3 к Договору №2511/2022ИК
22. Приложение №4 к Договору №2511/2022ИК, Акт приема-передачи строительной площадки.

Лицо, подавшее возражение, в корреспонденции, поступившей 16.07.2025, дополнено возражение в рамках подтверждения деятельности следующими документами:

23. Договор №05/02-23 от 10.02.2023 на выполнение рабочей документации;
24. Приложение №1-6 к Договору №05/02-234
25. Обложка РД АЖК Сосновка;
26. Ведомость рабочих чертежей АЖК Сосновка;
27. Чертеж для изготовления детали АЖК Сосновка 1;
28. Чертеж для изготовления детали АЖК Сосновка;
29. Часть схемы фасада АЖК Сосновка;
30. Договор №1907 от 19.07.2022, где ООО «История Камня» является покупателем оборудования по переработке натурального камня.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2024) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает упомянутый выше 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 20.07.2015 №482, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572 (далее - Правила).

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 наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Лицо, подавшее возражение, Общество с ограниченной ответственностью «История камня», полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №1087387 и на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого знака.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, можно сделать вывод о наличии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1087387 по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса.

История

Оспариваемый товарный знак «к а м н я» по свидетельству №1087387

представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ИСТОРИЯ КАМНЯ», выполненные буквами кириллического алфавита.

Товарный знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании. Регистрация товарного знака произведена в отношении товаров 19 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении части товаров 19 класса МКТУ, а именно *«брускатка неметаллическая; брусы неметаллические; бюсты из камня, бетона или мрамора; гравий; гранит доски мемориальные неметаллические; известняк; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; камень; камни надгробные; косоуры [части лестниц] неметаллические; кубки памятные из камня, бетона или мрамора; кубки призовые из камня, бетона или мрамора; лестницы неметаллические; молдинги для строительства неметаллические; мрамор; надгробия неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обрамления для могил неметаллические; обрамления для надгробий неметаллические; ограды неметаллические; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты надгробные неметаллические; плиты напольные неметаллические; подоконники неметаллические; полки каминные неметаллические; полы неметаллические; порфир [камень]; склепы неметаллические; сланцы; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стелы надгробные неметаллические; столбы неметаллические; ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные неметаллические; фигурки из камня, бетона или мрамора; ящики почтовые из камня».*

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

Из представленных в возражении документов (сведения из ЕГРЮЛ) следует, что ООО «История Камня» зарегистрировано в качестве юридического лица 24.12.2021. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда

следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты приоритета (27.02.2024) оспариваемого товарного знака.

Проведенный анализ свидетельствует о наличии фонетического и семантического тождества между словесным элементом оспариваемого товарного

 «История Камня» и фирменным наименованием ООО «История Камня».

Вместе с тем, следует отметить, что наличие более раннего права на фирменное наименование с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность между товарами 19 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана знака, и деятельностью обратившегося лица, осуществляющей под противопоставленным фирменным наименованием.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств использования фирменного наименования, коллегией установлено, что совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов не позволяет прийти к выводу о фактическом использовании ООО «История камня» своего фирменного наименования ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные заявителем договоры [1-6, 30] свидетельствуют исключительно о подготовительной деятельности. Покупка станков, оборудования, блоков натурального камня и т.д. - это действия, направленные на создание базы для будущей деятельности. Они не являются доказательством того, что компания под фирменным наименованием «История Камня» оказывала услуги, производила и реализовывала товары из камня третьим лицам.

Фотографии с производства [8] не позволяют установить ни дату изготовления товаров, ни вид товара, ни производителя.

Представленные документы, в которых ООО «История Камня» фигурирует в качестве заказчика (Договор №05/02-23 от 10.02.2023 на выполнение рабочей документации, чертежи и пр.), не доказывают использование его фирменного наименования для индивидуализации товаров и услуг в гражданском обороте.

Представленные заявителем договоры, в которых ООО «История Камня» указано в качестве подрядчика [7, 19], не содержат доказательств их фактического исполнения (актов сдачи-приемки работ, платежных документов).

В связи с изложенным коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат доказательств осуществления фактической деятельности по производству товаров, однородных товарам, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следовательно, материалами возражения не доказано участие юридического лица в осуществлении деятельности под фирменным наименованием ООО «История Камня» при введении в гражданский оборот товаров 19 класса МКТУ ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Коллегией приняты во внимание доводы и документы правообладателя в части осуществления им фактической деятельности под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1087387.

Таким образом, несмотря на более раннее исключительное право на фирменное наименование, которое сходно с оспариваемым товарным знаком, отсутствие доказанной деятельности, осуществляющей под фирменным наименованием, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствует о невозможности применения в данном случае положений, предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения об использовании коммерческого обозначения ООО «История Камня», то указанный довод не подтвержден материалами возражения, доказывающими возникновение у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение, индивидуализирующее имущественный комплекс лица, подавшего возражение, и известное в пределах определенной территории до даты приоритета оспариваемого знака.

В связи с указанным у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим 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 20.03.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1087387.