

**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 25.12.2018, поданное ООО «ГИДРОЦЕМ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №680973, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ГИДРОЦЕМ» по заявке №2018703326 с приоритетом от 29.01.2018 зарегистрирован 08.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №680973 в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Мошков Игорь Розаинович, Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2018 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 тому, что товарный знак по свидетельству №680973 тождественен фирменному наименованию, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №680973 недействительным полностью.

К возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ ООО «ГИДРОЦЕМ» (1) и Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ГИДРОЦЕМ» (2).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил ходатайство об отложении заседания коллегии на более поздний срок в связи с невозможностью присутствовать как самому правообладателю, так и его представителю, а также для представления отзыва на возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №680973.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 22.05.2019, в удовлетворении вышеуказанного ходатайства было отказано, поскольку, в частности, в соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела, а также не представление отзыва на возражение не являются препятствием для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №680973 по существу.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.01.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №680973 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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. N 482 (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 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.

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 №680973 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №680973 представляет собой словесное обозначение «ГИДРОЦЕМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие 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 (1, 2) следует, что право на фирменное наименование ООО «ГИДРОЦЕМ» получило с момента его регистрации 13.01.2015. При этом словесный элемент «ГИДРОЦЕМ» оспариваемого товарного знака тождественен отличительной части фирменного наименования «ГИДРОЦЕМ» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №680973.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

Материалы о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием выпускало товары или оказывало какие-либо услуги до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не представлены.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №680973 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №680973.**