

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 13.08.2020, 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).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №677026 признана недействительной частично 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» на основании решения Роспатента от 10.02.2020.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.08.2020 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;

- фирменное наименование ООО «100 КУБОВ» охраняется, в том числе, в отношении следующих видов деятельности (кодов ОКВЭД): «46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 16.10 Распиловка и строгание древесины; 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах» и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, производило до даты приоритета товарного знака «СТО КУБОВ» по свидетельству № 677026 и продолжает производить в настоящее время следующие виды продукции: сухой профилированный брус из сосны, сухой профилированный брус из кедра, сухой профилированный брус из лиственницы, домокомплекты, а также осуществляет строительство домов и бань из

профилированного бруса, занимается отдельно заливкой фундамента, установкой стеновой коробки, настилом полов; проектированием и разработкой дизайна;

- совокупность представленных доказательств, таких как договор приобретения станка для обработки дерева, договор аренды крупных производственно-складских помещений, выставленные вакансии работников, в том числе оператора станка и начальника склада, технические условия производства бруса и требования к качеству произведенного бруса, договоры на поставку необработанного бруса для ООО «100 КУБОВ», договоры на поставку ООО «100 КУБОВ» обработанного бруса для третьих лиц, бесспорно доказывают факт осуществления деятельности лица, подавшего возражение, по обработке необработанного бруса или древесины, т.е. производству обработанного бруса для последующих продаж, осуществляемой ООО «100 КУБОВ» до даты приоритета товарного знака № 677026;

- в возражении проводится подробный анализ однородности производимых товаров ООО «100 КУБОВ» с перечнем товаров 19 класса МКТУ, указанных в оспариваемой регистрации;

- таким образом, часть товаров 19 класса МКТУ, указанных в регистрации №677026, является однородной товарам 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 товаров 19 класса МКТУ «арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; асбестоцемент; 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».

К возражению приложены следующие материалы:

- решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 677026 (1);
- сведения Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству № 677026 (2);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «100 КУБОВ» (3);
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.12.2016 г. (4);
- Устав ООО «100 КУБОВ» (5);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «100 КУБОВ» (ОГРН: 1165476204739, ИНН: 5406626503) от 06.11.2019 г. (6);
- документы на приобретение станка для обработки бруса (7);
- договор аренды помещения, где расположено производство ООО «100 КУБОВ» (8);
- требования к качеству бруса (9);
- требования к качеству бруса ООО «100 КУБОВ» (10);
- вакансии от ООО «100 КУБОВ» на «Зарплата.ру» (11);
- Постановление о назначении административного наказания Голомидову Е. О. (12);
- договоры на поставку необработанного бруса для ООО «100 КУБОВ» (13);

- договоры поставки профилированного бруса ООО «100 КУБОВ» для 3-их лиц (14);
- фотографии с производства ООО «100 кубов» (15);
- сайт компании ООО «100 кубов» и информация о домене <http://www.100kub.ru> (16);
- выписка по счету ООО «100 КУБОВ» (17).

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.

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.

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677026 оспаривается в отношении вышеуказанных товаров 19 класса 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, по его мнению, с частью товаров 19 класса МКТУ, 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 (3, 4, 6) 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 №677026.

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».

Представленные с возражением документы доказывают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, занималось производством профилированного бруса из кедра на основании следующего.

Для производства указанных товаров лицом, подавшим возражение, на основании договоров купли-продажи товаров (13) закупался у третьих лиц брус кедра надлежащего качества (без гнили, без синевы, без выбитого сучка, 1-2 сорт). Обработка кедрового бруса осуществлялась в арендованном лицом, подавшим возражение, на основании договора аренды нежилых помещений №12/13 от 01.0.2013 (8), помещении и посредством закупленного станка для обработки элементов бруса и деталей для него (7). С возражением представлены документы о том, что производство бруса соответствует требованиям к качеству произведенного бруса (9, 10). На сайте компании ООО «100 кубов» [http: www.100kub.ru](http://www.100kub.ru) (16), а также на фотографиях (15) демонстрируется производство кедрового бруса лицом, подавшим возражение.

В соответствии с договорами поставки, актами выполненных работ (14), произведенный ООО «100 кубов» профилированный брус из кедра с чашками (домокомплект), а также сопутствующие материалы поставлялись третьим лицам.

Таким образом, переработанный лицом, подавшим возражение, товар в профилированный кедровый брус доходил до конечного потребителя (покупателя), то есть вводился им в гражданский оборот.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета осуществлялась деятельность по производству профилированного кедрового бруса под своим фирменным наименованием.

Профилированный брус относится к строительным материалам, сделанным из дерева, следовательно, оспариваемые товары 19 класса МКТУ «арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; 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 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» признаются однородными с деятельностью лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием.

Остальные оспариваемые товары 19 класса МКТУ «асбестоцемент; материалы строительные огнеупорные неметаллические; покрытия кровельные битумные» не являются однородными деятельности лица, подавшего возражение, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение и круг потребителей.

В связи с изложенным, у коллегии есть все основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677026 недействительным в отношении вышеприведенных товаров 19 класса МКТУ, поскольку его регистрация противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.08.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677026 недействительным в отношении товаров 19 класса МКТУ «арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; 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 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».