

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.09.2021, поданное ООО специализированный застройщик «Мегаполис» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423518, при этом установлено следующее.




Регистрация товарного знака «**Мегаполис**» по свидетельству №423518 с приоритетом от 09.06.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.03.2021 по заявке №2010718713. Правообладателем товарного знака по свидетельству №423518 является Закрытое акционерное общество «Компания «ЭКОС», г. Новочеркасск, (далее – правообладатель). Товарный знак


зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.


В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.09.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №423518 произведена с нарушением требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «» воспроизводит название фирменного наименования ООО специализированный застройщик «Меганполис», которое осуществляет деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий на территории России;

- право на указанное фирменное наименование возникло у ООО специализированный застройщик «Меганполис» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- товарный знак «» по свидетельству №423518 зарегистрирован в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, ООО специализированный застройщик «Меганполис»;

- фирменное наименование заявителя ООО специализированный застройщик «Меганполис» и оспариваемый товарный знак «» используются в одной сфере предпринимательской деятельности согласно кодам ОКВЭД, указанным в Едином Государственном реестре юридических лиц (приложение № 1);

- в качестве подтверждения факта строительства жилых и нежилых помещений к возражению приложены копии договоров, накладных и актов на

оказание услуг по строительству и ремонту зданий и сооружений (приложение № 4);

- услуги 37 класса МКТУ «установка оборудования; строительство; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; снос строительных сооружений; строительство промышленных предприятий», а также услуги 42 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства, архитектуры» оспариваемого товарного знака прямо пересекаются с деятельностью ООО специализированный застройщик «Мегаполис» в сфере строения жилых и нежилых помещений, так как относятся к услугам в области строительства, имеют один и тот же круг потребителей, то есть являются однородными деятельности ООО специализированный застройщик «Мегаполис».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423518 недействительным в отношении следующих услуг:

**37 класс:** установка оборудования; строительство; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; снос строительных сооружений; строительство промышленных предприятий;

**42 класс:** консультации по вопросам строительства, архитектуры.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО специализированный застройщик «Мегаполис»;

2. Копия лицензии на ведение строительной деятельности;

3. Копии товарных накладных на покупку строительных материалов, инструмента и оборудования;

4. Копии договоров, накладных и актов на оказание услуг по строительству и ремонту зданий и сооружений;

5. Распечатка сведений, размещённых на принадлежащем заявителю интернет-сайте <https://megapolis44.ru/>;

6. Копия устава с изменениями.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 07.09.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 13.10.2021.

На заседании коллегии 13.10.2021 правообладатель отсутствовал, однако, 01.10.2021 направил ходатайство о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок для возможности подготовки отзыва по мотивам поступившего 02.09.2021 возражения, в связи с чем указанное заседание коллегии было перенесено на более поздний срок, а именно на 10.11.2021.

На заседании коллегии 10.11.2021 правообладатель отсутствовал, повторно направил ходатайство о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок для возможности подготовки отзыва по мотивам поступившего 02.09.2021 возражения. В удовлетворении вышеуказанного ходатайства коллегией было отказано, так как правообладателю уже было предоставлено достаточное количество времени для подготовки аргументированной письменной позиции по мотивам поступившего 02.09.2021 возражения. В противном случае подобные переносы рассмотрения возражения ведут к затягиванию делопроизводства и являются необоснованными.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.06.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №423518 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. N 482 (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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №423518 представляет

собой словесное обозначение «», выполненное заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 37, 42 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423518 тем, что зарегистрированное до даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование ООО специализированный застройщик «Мегаполис» является сходным до степени смешения со словесным элементом «Megapolis Мегаполис» оспариваемого

товарного знака, и использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации услуг 37, 42 класса МКТУ, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.


В связи с этим ООО специализированный застройщик «Мегаполис» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423518.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

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).

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого

товарного знака «» требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием, которое использовалось ООО специализированный застройщик «Мегаполис» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была предоставлена Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (приложение №1), согласно которой фирменное наименование

ООО специализированный застройщик «Мегаполис» было зарегистрировано 03.03.2004.

Фирменное наименование лица, подавшего возражение, фонетически и семантически (Мегаполис – это крупнейшая форма городского расселения, образующаяся в результате интеграции главного города с окружающими его поселениями, агломерациями (<https://kartaslov.ru/значение-слова/мегаполис>)) сходно до степени смешения со словесным элементом «Megapolis Мегаполис» оспариваемого товарного знака. Таким образом, право на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, у лица, подавшего возражение, возникло 03.03.2004, что ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.06.2010).

Коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] ООО специализированный застройщик «Мегаполис» занимается, в том числе, следующими видами деятельности: 1) строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД 41.2); 2) разборка и снос зданий (код ОКВЭД 43.11); 3) работы строительные отделочные (код ОКВЭД 43.3).

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы, которые датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что копия лицензии на ведение строительной деятельности (приложение №2), копии договоров, накладных и актов на оказание услуг по строительству и ремонту зданий и сооружений (приложение

№4), свидетельствуют о том, что лицо подавшее возражение, осуществляет деятельность в сфере строительства. Так, в договоре подряда от 19.06.2004 ООО специализированный застройщик «Мегаполис» принимало на себя обязательство по выполнению ремонта фасада здания, расположенного на улице Князева, д. 2; в договоре подряда от 14.12.2004 – по устранению аварийного прорыва на наружной системе водоснабжения в населенном пункте Оганино; в договоре подряда от 02.12.2004 – по косметическому ремонту и реконструкции магазина «Шуваловские колбасы», расположенного по адресу: г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 3; в договоре подряда от 23.09.2004 – по ремонту детского садика; в договоре подряда от 22.06.2005 – по ремонту объектов войсковой части; в договоре подряда от 28.06.2005 – по ремонту шиферной кровли столовой; в договоре подряда от 02.11.2005 – по комплексному ремонту жилого помещения; в договоре подряда от 01.11.2005 – по ремонту наружных теплосетей. Ко всем вышеуказанным договорам подряда были приложены акты о приемке выполненных работ, счета-фактуры за оплату произведенных работ.

Анализируя документы лица, подавшего возражение, коллегия приходит к выводу о том, что деятельность, осуществляемая ООО специализированный застройщик «Мегаполис», по строительству/ремонту жилых и нежилых зданий корреспондирует с услугами 37 класса МКТУ «установка оборудования; строительство; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; снос строительных сооружений; строительство промышленных предприятий», а также с услугами 42 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства, архитектуры». Сравнимые услуги соотносятся как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое



возникло ранее даты приоритета товарного знака «**Megalopolis**» по свидетельству №423518 и которое использовалось в отношении услуг, однородных услугам 37 класса МКТУ «установка оборудования; строительство; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; снос строительных сооружений; строительство промышленных предприятий», а также услугам 42 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства, архитектуры».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423518 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «установка оборудования; строительство; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; снос строительных сооружений; строительство промышленных предприятий», а также в отношении услуг 42 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства, архитектуры».**