

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 10.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАНОЗА ГРУПП», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710933, при этом установлено следующее.

ЗАНОЗА

Регистрация словесного товарного знака « **ZANOZA** » по свидетельству №710933 с приоритетом от 15.08.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2019 по заявке №2018734923 на имя ООО «Новые Технологии», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.10.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №710933 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «ЗАНОЗА» в товарном знаке «ЗАНОЗА ZANOZA» по свидетельству №710933 воспроизводит элемент фирменного наименования

существующего предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ЗАОЗА ГРУПП», Россия, Краснодарский край, г. Краснодар;

- Общество с ограниченной ответственностью «ЗАОЗА ГРУПП» как юридическое лицо зарегистрировано 25 июля 2018 года;

- лицом, подавшим возражение, была подана заявка № 2018754382 «ZANOZA OPEN BAR », в результате экспертизы указанного обозначения было установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком «ЗАОЗА ZANOZA» по свидетельству №710933 в отношении услуг, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ, в связи с чем заявленное комбинированное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании положения, предусмотренного пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710933 недействительным в отношении части услуг 43 класса МКТУ, а именно «закусочные; кафе; кафетерии; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства №710933 из реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - на 2-х л.;

2. Документы, подтверждающие заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №710933 в отношении части услуг 43 класса МКТУ;

3. Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания), № 2018754382;

4. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, заявка № 2018754382;

5. Уведомление о внесении изменений в материалы заявки

№2018754382;

6. Документы, подтверждающие деятельность предприятия ООО «ЗАНОЗА ГРУПП»;

7. Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя - на 1-м л;

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц заявителя - на 3-х л.;

9. Копия Устава ООО «ЗАНОЗА ГРУПП» - на 5-ти л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные с возражением документы не дают возможности установить степень известности и период использования фирменного наименования лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Представленные доказательства не устанавливают факт использования этого обозначения в качестве фирменного наименования.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.10.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №710933.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (15.08.2018) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса 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 такого наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №710933 представляет

ЗАНОЗА

собой словесное обозначение « **ZANOZA** », состоящее из словесных элементов «ЗАНОЗА ZANOZA», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно, в две строки, Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 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.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ООО «ЗАОЗА ГРУПП» представило документы, из которых следует, что данное общество ведет хозяйственную деятельность в области услуг, связанных с общественным питанием [9], в связи с чем, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «ЗАОЗА ГРУПП» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «ЗАОЗА ГРУПП» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710933.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности 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 усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством, входящим в их состав, словесных элементов «ЗАОЗА»/«ЗАОЗА».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «ЗАОЗА ГРУПП» возникло 25.07.2018, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №710933 (15.08.2018) [7].

Однако, только возникновения права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставления правовой

охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о факте оказания им услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, из представленных договоров [6], заключенных с юридическими и физическими лицами следует, что: договор №01/08-2018 от 01.08.2018 заключен для оказания услуг лицу, подавшему возражение, по ведению бухгалтерского и налогового сопровождения деятельности компании лица, подавшего возражение; договор от 01.08.2018 является договором аренды между лицом, подавшим возражение и ООО ПКФ «Самсон»; договор №5/08/18 от 05.08.2018 заключен для оказания услуг лицу, подавшему возражение, по подготовке архитектурной, дизайнерской, проектной и иной документации. Кроме того, в данном договоре нет данных об использовании фирменного наименования «ЗАОЗАО ГРУПП».

Представленные счета-фактуры и товарные накладные относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, кроме того, в указанных документах нет данных об использовании фирменного наименования «ЗАОЗАО ГРУПП».

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710933 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.10.2019 и
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№710933.**