

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам  
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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №732661, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕНЬ ПИЦЦЫ», г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2019711678 с приоритетом от 18.03.2019 зарегистрирован 28.10.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №732661 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Трио», г. Тамбов (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДЕНЬ ПИЦЦЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.11.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №732661 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование предприятия лица, подавшего возражение - Общества с ограниченной ответственностью «ДЕНЬ ПИЦЦЫ»;

- Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНЬ ПИЦЦЫ» было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 07.08.2018;

- В ЕГРЮЛ внесены сведения о следующих видах экономической деятельности ООО «ДЕНЬ ПИЦЦЫ»: «деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок; деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос; производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения; торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №732661 недействительной в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выписка из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении решения №732661 от 28.10.2019 г. о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019711678 (копия);

2. Выписка из Реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Российской Федерации в отношении заявки на товарный знак №2019711678 от 18.03.2019 г. (копия);

3. Заявка на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака от ООО «Трио» (копия);

4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ДЕНЬ ПИЦЦЫ» от 08.08.2018 г. (копия);

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в отношении ООО «ДЕНЬ ПИЦЦЫ» от 07.08.2018 г. (копия);

6. Протокол №1 общего собрания учредителей об учреждении ООО «ДЕНЬ ПИЦЦЫ» от 31.07.2018 г. (копия);

7. Договор об учреждении ООО «ДЕНЬ ПИЦЦЫ» от 31.07.2018 г. (копия);

8. Устав ООО «ДЕНЬ ПИЦЦЫ» от 31.07.2018 г. (копия);

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-19-104131619 от 30.10.2019 г. в отношении ООО «ДЕНЬ ПИЦЦЫ» (копия).

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

- у ООО «Трио» (правообладателя) совершенно разные, отличающиеся коды ОКВЭД от кодов ОКВЭД лица, подавшего возражение. Более того, у ООО «Трио» и у ООО «ДЕНЬ ПИЦЦЫ» нет совпадений ни по одному из кодов ОКВЭД. Поэтому говорить про то, что обе эти организации ведут аналогичную деятельность, нет смысла.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2019 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №732661.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (18.03.2019) 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 таких 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 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДЕНЬ ПИЦЦЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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 словесных элементов «ДЕНЬ ПИЦЦЫ»/«ДЕНЬ ПИЦЦЫ».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «Мемориал» возникло 07.08.2018, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №732661 (18.03.2019) [9].

В связи с этим ООО «ДЕНЬ ПИЦЦЫ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №732661.

Однако, только возникновение 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.

Представленный устав ООО «ДЕНЬ ПИЦЦЫ» [8] не может быть принят как подтверждение деятельности лица, подавшего возражение, поскольку является намерением для ведения деятельности.

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 №732661 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 05.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №732661.**