

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, рассмотрела возражение, поступившее 08.05.2015, поданное ООО «САКУРА», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 532610, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный знак обслуживания «САКУРА» по заявке № 2013726405 с приоритетом от 01.08.2013 зарегистрирован 22.01.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 532610 на имя ООО «Сакура», г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 01.08.2023.

В поступившем 08.05.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 532610 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, 11.04.2001 было зарегистрировано, 19.09.2002 ей был присвоен ОГРН. С момента создания компания занимается архитектурной деятельностью, включая ландшафтный дизайн;
- для выполнения строительных работ были получены лицензии на строительство зданий и сооружений, на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее приведены подробные сведения о деятельности лица, подавшего возражение, в сфере ландшафтного дизайна);

- в своей деятельности лицо, подавшее возражение, выступает под своим фирменным наименованием и использует отличительную часть фирменного наименования «САКУРА», «SAKURA» в качестве коммерческого обозначения. В этой связи оспариваемый знак тождественен отличительной части фирменного наименования и коммерческому обозначению. Услуги, которые на протяжении всего времени существования оказывало лицо, подавшее возражение, являются однородными с услугами, указанными в свидетельстве на оспариваемый знак.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 532610 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) [1];
- копии разрешительных документов (лицензии, свидетельства и т.д.) [2];
- распечатки из сети Интернет [3];
- распечатка реестра закупок и заказов [4].

Правообладателю товарного знака по свидетельству № 532610 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии с приложением материалов возражения. От правообладателя 12.11.2015 поступил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к тому, что ввиду отсутствия юридической консультации правообладатель не знал о том, что фирменные наименования охраняются. Исходя из общего знания о многих совпадениях в реестре юридических лиц, правообладатель не знал, что своими действиями нарушает права лица, подавшего возражение. Получив претензию лица, подавшего возражение, и проконсультировавшись у юристов, правообладатель признает и соглашается с доводами возражения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (01.08.2013) оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требованиями пункта 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Оспариваемый знак обслуживания « **САКУРА** » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый знак обслуживания «САКУРА» тождественен собственно наименованию юридического лица – ООО «САКУРА», зарегистрированному Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 19.09.2002 [1], т.е. до даты приоритета знака обслуживания по свидетельству № 532610 (01.08.2013).

Учитывая, что у ООО «САКУРА» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, чем дата приоритета оспариваемого знака обслуживания, коллегия приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается услуг, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и оспариваемый знак, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку обслуживания предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ: «дизайн ландшафтный; огородничество; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уход за газонами; пейзажное планирование и дизайнерские работы по посадке растений, в том числе благоустройство территории».

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1-4] показал, что ООО «САКУРА» специализируется в области ландшафтного дизайна и благоустройства территории. Для осуществления деятельности в данной области лицом, подавшим возражение, были получены соответствующие разрешительные документы: лицензия на строительство зданий и сооружений от 08.05.2005, лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) от 30.09.2010 и т.д. [2]. Также имеется свидетельство от 01.08.2011, которым разрешается допуск к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, работы по подготовке архитектурных решений и т.д. Представлены публикации статей на

специализированном сайте «Загородное Обозрение Санкт-Петербург Ленобласть» о деятельности ООО «САКУРА».

Таким образом, услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, либо идентичны, либо однородны услугам, указанным в перечне 44 класса МКТУ оспариваемого знака обслуживания, поскольку они соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей.

При этом, коллегия исходила из того, что оказание услуг под фирменным наименованием «САКУРА» и маркировка однородных услуг знаком «САКУРА» обуславливает возникновение представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

Принимая во внимание изложенное, коллегия считает, что оспариваемый знак обслуживания является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, права на которое возникли у него ранее даты приоритета знака обслуживания по свидетельству № 532610, что не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения относительно коммерческого обозначения, коллегия отмечает следующее.

В возражении указано, что для осуществления оказываемых им услуг в области ландшафтного дизайна и благоустройству территории ООО «САКУРА» использовало словесные обозначения «САКУРА», «SAKURA» в качестве коммерческого обозначения.

Исходя из положений статей 1538 и 1539 Кодекса, юридическое лицо (а также индивидуальный предприниматель) может использовать коммерческое обозначение для индивидуализации принадлежащего ему торгового, промышленного и другого предприятия, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Из представленных реестров [4] усматривается, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по оказанию услуг в области ландшафтного

дизайна и благоустройства территории (заказы и закупки). Согласно представленным сведениям осуществление деятельности на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области началось, по меньшей мере, с 2011 года (03.03.2011), т.е. до даты приоритета (01.08.2013) оспариваемого товарного знака, и осуществляется по настоящее время.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что материалы [1-4] не содержат документов, которые могли бы свидетельствовать о наличии у лица, подавшего возражение, предприятия как имущественного комплекса, при этом из материалов [1-4] не представляется возможным установить, каким образом маркируются оказываемые услуги.

Иных документов, которые могли бы позволить визуализировать применяемое средство индивидуализации и проиллюстрировать использование лицом, подавшим возражение, обозначения «САКУРА» в качестве коммерческого обозначения не представлено.

Изложенное позволяет прийти к выводу, что в материалах дела отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать о наличии у обозначения «САКУРА» признаков, характеризующих коммерческое обозначение, и, как следствие, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в данной части.

Таким образом, коллегия считает, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении услуг в области ландшафтного дизайна и благоустройства территории (услуг 44 класса МКТУ) не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования).

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.05.2015, признать недействительным предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 532610 полностью.