

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 29.02.2012, поданное Закрытым акционерным обществом «СИБПРОМПОСТ», г.Новосибирск (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424797, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2009707105/50 с приоритетом от 06.04.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.12.2010 за №424797 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТВК», г. Новосибирск (далее - правообладатель) в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37, классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №424797 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.02.2012 выражено мнение о том, что регистрация №424797 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса (далее — Кодекс).

Возражение мотивировано тем, что:

- лицо, подавшее возражение, ЗАО «СИБПРОМПОСТ» было зарегистрировано 11.09.1995 г. При подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего возражение, был выявлен оспариваемый товарный знак по свидетельству №424797;

- товары и услуги, производимые и оказываемые лицом, подавшим возражение, являются однородными товарам и услугам 06, 19, 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «СИБПРОМПОСТ» по свидетельству №424797.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424797 полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Свидетельство о регистрации ЗАО «СИБПРОМПОСТ»;
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
4. Выписка из ЕГРЮЛ;
5. Устав ЗАО «СИБПРОМПОСТ»;
6. Информационное письмо;
7. Копия лицензии;
8. Копии договоров и товарных накладных на приобретение товара;
9. Копии договоров и товарных накладных на поставку товара;
10. Копия договора на оказание услуг по переработке грузов.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, на заседании коллегии палаты по патентным спорам отсутствовал, и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (06.04.2009) заявки №2009707105/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.5 Правил 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 производителю.

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 «СИБПРОМПОСТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424797 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг.

Исходя из представленных документов (1-5) следует, что словесный элемент «СИБПРОМПОСТ» оспариваемого товарного знака фонетически тождественен с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение – Закрытого акционерного общества «СИБПРОМПОСТ», получившего право на данное наименование 11.09.1995, то есть ранее даты приоритета (06.04.2009) оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, 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 товарам и услугам оспариваемого товарного знака.

Так, представленные договоры [8,9] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет под своим фирменным наименованием деятельность по купле-продаже, поставке оборудования и материалов для внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и канализации, которые можно соотнести с такими услугами 35 класса МКТУ, как «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе оптовая и розничная торговля; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Представленный договор № 58 от 04.01.1999 года на оказание услуги по переработке грузов [10], относится к услугам «переработки отходов и сортировки отходов и восстановленного сырья», которые соотносятся с услугами 40 класса МКТУ, отсутствующие в перечне оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о факте оказания услуг, соотносящихся с другой частью 35 класса МКТУ и услугами 37 класса МКТУ, под фирменным наименованием «СИБПРОМПОСТ», однородных услугам, в отношении которых оспаривается товарный знак по свидетельству №424797 до даты приоритета (06.04.2009) оспариваемого товарного знака.

Представленная копия лицензии [8] на строительство зданий и сооружений доказывает только возможность реализации намечаемой деятельности, а не ее фактическое осуществление.

Что касается товаров 06 и 19 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается товарный знак по свидетельству №424797, то материалы возражения не содержат документов, доказывающих производство каких-либо товаров лицом, подавшим возражение.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424797 произведено в

нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе оптовая и розничная торговля; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к  
выводу

**удовлетворить возражения от 29.02.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424797, в отношении услуг 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе оптовая и розничная торговля; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».**