

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.02.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФарПост», г. Владивосток (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336133, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006706825 с приоритетом от 23.03.2006 зарегистрирован за №336133 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.10.2007 в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СКАЙ», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из словесного элемента «форпост», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и расположенных справа от словесного элемента четырех одинаковых неправильных многоугольников. Знак зарегистрирован в белом, голубом, красном, оранжевом и светло-сером цветовом сочетании.

В Роспатент 01.02.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №336133 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон). Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №336133 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло в 2003, оно определено в учредительных документах и включено в ЕГРЮЛ;

- компания лица, подавшего возражение, является самой крупной на Дальнем Востоке Интернет компанией и оказывает большой спектр услуг, связанных с рекламой, продвижением и реализацией товаров;

- лицо, подавшее возражение, на протяжении тридцати лет непрерывно использует свое фирменное наименование для индивидуализации своего предприятия, а также длительное время использует Интернет-сайты [www.farpost.com](http://www.farpost.com), [www.farpost.ru](http://www.farpost.ru) для публикации рекламно-информационных материалов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №336133 недействительной в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по его мотивам не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №5/29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражения против

предоставления правовой охраны товарному знаку оценивается исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующего возражения, действующий на момент обращения за оспариванием товарного знака.

С учетом даты (23.03.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На основании пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Проанализировав материалы возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, так как ему принадлежит право на фирменное наименование ООО «ФарПост».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №336133 представляет собой



комбинированное обозначение «**форпост**», состоящее из словесного элемента «форпост», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и расположенных с права от словесного элемента четырех одинаковых неправильных многоугольников. Знак зарегистрирован в белом, голубом, красном, оранжевом и светло-сером цветовом сочетании в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №336133 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

В материалах возражения отсутствует документ, подтверждающий с какой именно даты у лица, подавшего возражение, возникло исключительное право на фирменное наименование.

Так же, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака под фирменным наименованием ООО «ФарПост» оказывались какие-либо услуги.

Кроме того, оспариваемый товарный знак «ФОРПОСТ» по свидетельству №336133 не является тождественным оригинальной части фирменного наименования «ФарПост» лица, подавшего возражение, поскольку они не совпадают по всем элементам.

Отсутствие тождества оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием и доказанной деятельности под фирменным наименованием ООО «ФарПост» до даты приоритета оспариваемого товарного знака не позволяют сделать вывод о возможности смешения сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке услуг.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о нарушении пункта 3 статьи 7 Закона является недоказанным.

Что касается поступившего 15.04.2016 в Роспатент «Дополнения к возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336133», содержащего довод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 1 статьи 7 Закона, то в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС оно не может быть принято во внимание коллегией. Поступившие дополнительные материалы изменяют мотивы возражения, так как в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 настоящего Закона. Принимая во внимание, что дата публикации сведений о регистрации оспариваемого товарного знака 12.12.2007, коллегия констатирует, что предусмотренный Законом пятилетний срок оспаривания истек.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.02.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №336133.**