

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.04.2024, поданное ООО «Строительный торговый дом «Петрович», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №831654, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2020726040 с приоритетом от 25.05.2020 зарегистрирован 08.10.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №831654 в отношении услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью "ПроЛидс", г.Барнаул, (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения и дополнениях к нему указывалось следующее:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит право на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- на регистрацию в качестве товарного знака были поданы заявки №№2022756033, 2022755989 на имя ООО "Лорио", которое совместно с лицом, подавшим возражение, входит в одну группу компаний;

- лицо, подавшее возражение, занимается хозяйствующей деятельностью, оказывая, в том числе услуги торговли, а ООО "Лорио" занимается администрированием интеллектуальной собственности;

- существуют несколько товарных знаков по свидетельствам №№ 467799, 471580, 557973, 546917, 558394, 938981, 934353, где правообладателем выступает ООО "Лорио", а лицензиатом ООО "Строительный торговый дом "Петрович";

- в ходе проведения экспертизы по заявкам №№ 2022756033, 2022755989 были получены уведомления о результатах проверки соответствия, в которых среди прочих оснований для отказа был противопоставлен оспариваемый товарный знак;

- фирменное наименование сходно до степени смешения со словесным элементом «У ПЕТРОВИЧА» оспариваемого товарного знака, поскольку в отличительной части фирменного наименования «Строительный торговый дом «Петрович» присутствует слабый, описательный элемент «Строительный торговый дом»;

- в подтверждение осуществления реальной хозяйственной деятельности по предоставлению услуг торговли лицо, подавшее возражение, предоставляет договоры аренды недвижимости и акты сверки взаимных расчетов к ним, трудовые договоры с сотрудниками, дипломы, договоры поставки, акты сверки взаимных расчетов;

- с учетом изложенного, ООО «Строительный торговый дом «Петрович» оказывает услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ, а именно всем услугам, связанным с продажей товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 831654 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ

«агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Строительный торговый дом "Петрович" (1);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Лорио" (2);
- уведомление о результатах проверки заявленного обозначения от 21.03.2023 по заявке №2022756033 (3);
- уведомление о результатах проверки заявленного обозначения от 21.03.2023 по заявке № 2022755989 (4);
- ответ на уведомление по заявке № 2022756033 (5);
- ответ на уведомление по заявке № 2022755989 (6);
- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022756033 (7);
- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022755989 (8);
- договор аренды № Т-05/17 от 24.01.2017 г. с приложениями (9);
- акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2020-18.09.2023 с ООО «Технокомплекс» (10);
- договор аренды № 0-1/18 от 08.07.2018 г. с приложениями (11);

- акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2020-18.09.2023 с ООО «Онтарио» (12);
- договор аренды № Пв-392 от 02.03.20 с приложениями (13);
- акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2020-18.09.2023 с ООО «Лорио» (14);
- разрешение на установку (перемещение) для размещения информации в Санкт-Петербурге от 15.05.2016 № 30136 (15);
- договор на монтаж, ремонт, техническое обслуживание и демонтаж складского оборудования № Пв-378 от 06.02.2019 г. со спецификацией № 1, актом-допуска для производства работ на территории, протоколом согласования разногласий (16);
- акт сверки взаимных расчетов за период декабрь 2018 г. с ООО «ЛСР. Стеновые материалы» (17);
- трудовые договоры (18);
- дипломы (19);
- договор №33-19У от 20.06.2019 с приложением 1 (20);
- акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2019-31.12.2023 (21);
- договор поставки № ОС-1379 от 20.02.2019 (22);
- акт сверки взаимных расчетов за период: с 01.04.2019 по 30.04.2019 (23);
- акт сверки взаимных расчетов за период: с 01.05.2019 по 31.05.2019 (24);
- акт сверки взаимных расчетов за период: с 01.08.2019 по 31.08.2019 (25);
- договор поставки № ОС-1535 от 01.08.2019 (26);
- акт сверки взаиморасчетов за период: с 01.01.2020 по 31.03.2020 (27);
- договор поставки №ПВ-2581 от 28.11.2018 (28);
- акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2019 г. - апрель 2019 г. с ООО «РСМ ТРАСТ» (29);
- договор поставки № ПВ-1223 от 10.06.2019 (30);
- акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2020 г. с ООО «ИнтерСтрой» (31).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- видами экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности являются консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, разработка компьютерного программного обеспечения, деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность рекламных агентств;

- оспариваемый товарный знак в целях продвижения своих услуг использует сайт [https://xn--blafkwdhn8b.com/#sum=10000&term=14//](https://xn--blafkwdhn8b.com/#sum=10000&term=14//;);

- правообладатель оспариваемого товарного знака оказывает услуги сервиса помощи в получении займа или кредита;

- ООО «ПроЛидс» использует услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в

компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» и не занимается предоставлением в аренду торговых площадей;

- соответственно, правообладатель оспариваемой регистрации не усматривает нарушение интеллектуальных прав ООО «Строительный торговый дом «Петрович», поскольку осуществляет деятельность, в корне отличающуюся от деятельности лица, подавшего возражение;

- кроме того, ООО «Строительный торговый дом «Петрович» не предоставило доказательств осуществления деятельности в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №831654.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- публичная оферта сайта «У ПЕТРОВИЧА» (32);
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ПРОЛИДС» (33);
- договоры по организации рекламных услуг (34).

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

С учетом даты (25.05.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №831654 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №831654 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с услугами 35 класса МКТУ, указанными в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №831654 представляет собой



комбинированное обозначение «  », содержащее словесный элемент «У ПЕТРОВИЧА», выполненный буквами русского алфавита жирным шрифтом, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пальцев руки, демонстрирующих «одобрение, положительное решение». Под указанным словесным элементом расположен словесный элемент «U PETROVICH», выполненный заглавными буквами латинского алфавита более

мелким шрифтом.

Следует отметить, что в рассматриваемом комбинированном обозначении основными элементами, несущими индивидуализирующую функцию являются словесные элементы «У ПЕТРОВИЧА»/«U PETROVICHA».

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ООО «Строительный торговый дом «Петрович» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения (1) право на фирменное наименование у ООО «Строительный торговый дом «Петрович» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 16.03.2006. Следовательно, фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №831654.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «Петрович» и «У ПЕТРОВИЧА»/«U PETROVICHA» сравниваемых средств индивидуализации, которое характеризуется полным вхождением одного обозначения в другое, совпадением одного из элементов, на которое падает логическое ударение, наличием

близких и совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близостью состава гласных и согласных букв. Сходство сопоставляемых средств индивидуализации правообладателем оспариваемой регистрации в возражении не оспаривается.

Согласно документу (1) основными видами деятельности ООО «Строительный торговый дом «Петрович» являются среди прочих следующие: оптовая и розничная торговля различными товарами, работы по установке оборудования, производство работ по внутренней отделке зданий, деятельность по курьерской доставке, деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг и т.д.

Согласно представленным с возражением документам (9, 11, 13) лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака для целей осуществления своей хозяйственной деятельности, арендовало помещения, предназначенные для размещения строительной торговой базы, для эксплуатации торгового комплекса, для строительства торгово-складского комплекса, а также ведения торговой, складской и офисной деятельности. Представленные бухгалтерские документы (10, 12, 14) свидетельствуют о выполнении условий договоров по сдаче в аренду объектов недвижимости.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, от Правительства Санкт-Петербурга было получено разрешение на установку вывески с обозначением «ПЕТРОВИЧ» (15).

В соответствии с материалами (20) лицом, подавшим возражение, в целях продвижения своего обозначения со словесным элементом «ПЕТРОВИЧ», был заключен договор на изготовление и размещение рекламного баннера на время проведения футбольного матча в Санкт-Петербурге. Доказательством размещения указанного баннера является представленный акт сверки взаимных расчетов между сторонами, фигурирующими в договоре (21).

На основании приложенных к возражению договоров поставки (22, 26) по заказу лица, подавшего возражение, третьи лица осуществляли поставку строительного-отделочных материалов и оборудования ООО «Строительный торговый

дом «Петрович». Исполнения вышеуказанных договоров подтверждаются актами сверки взаимных расчетов (23, 24, 25, 27). В свою очередь, в соответствии с договорами поставки (28, 30) лицо, подавшее возражение, реализовывало строительные материалы, лесопиломатериалы и оборудование ООО «РСМ ТРАСТ», ООО «ИнтерСтрой» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №831654. Подтверждением выполнения указанных договоров служат представленные акты сверки взаимных расчетов (29, 31).

С учетом вышеизложенного, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с продвижением, реализацией и продажей товаров строительного назначения.

Таким образом, вышеприведенные виды деятельности лица, подавшего возражение, являются однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров», поскольку они относятся к услугам по продвижению товаров для третьих лиц, следовательно, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, могут оказываться одними и теми же предприятиями и организациями.

Лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №831654 также в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

Вместе с тем, документов о том, что лицо, подавшее возражение, оказывает информационно-справочные услуги, услуги менеджерские специальные, услуги конторские и секретарские, посреднические услуги, услуги по исследованию рынка, в возражении не представлено, в связи с чем нет оснований для удовлетворения возражения в отношении вышеуказанных оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №831654 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной услугам 35 класса МКТУ «управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров» оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для данных услуг 35 класса МКТУ следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №831654 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров».