

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.04.2016 возражение ООО «САКУРА», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №426347, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2009729339 с приоритетом от 19.11.2009 произведена 23.12.2010 за №426347 на имя ООО «САКУРА-ДВ», г. Владивосток (далее — правообладатель) в отношении товаров 17, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесного обозначения «SAKURA», и расположенного над ним стилизованного изображения цветка с пятью лепестками, которые размещены на фоне прямоугольника красного цвета.

В поступившем 26.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, ввиду того, что

указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ: «экспертиза деловая» и услуг 37 класса МКТУ: «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; работы газо-слесарно-технические; снос строительных сооружений; строительство; уборка внутри зданий; установка дверей и окон».

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак нарушает возникшее ранее право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, поскольку он сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, а его словесная часть «SAKURA» тождественна коммерческому обозначению, используемому в отношении однородных услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Доводы возражения следующие:

- 11.04.2001 Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга была зарегистрирована наша компания, ООО "САКУРА" (per. №139869), 19.09.2002 ей был присвоен ОГРН 1027804181305;

- ООО «САКУРА» занимается архитектурной деятельностью, включая ландшафтный дизайн (ОКВЭД 74.20.11); деятельностью по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений (ОКВЭД 01.41.2); овощеводством, декоративным садоводством и производством продукции питомников (ОКВЭД 01.12); уборкой территории (ОКВЭД 90.00.3), торговлей цветами и другими растениями, семенами и удобрениями (ОКВЭД 52.48.32), а также оказывает другие подобные услуги;

- также ООО «САКУРА» занимается связанными с ландшафтным дизайном работами: земляными, каменными, бетонными, железобетонными и штукатурными (ОКВЭД 45.25.3, 45.41, 45.11.2, 45.25.5), работами по строительству различных сооружений (ОКВЭД 45.23.2);

- компания оказывает целый ряд иных услуг, в частности, получены следующие лицензии: на строительство зданий и сооружений, согласно которой

лицо, подавшее возражение, вправе осуществлять общестроительные работы, земляные работы, каменные работы, монтаж деревянных конструкций, благоустройство территории, санитарно-технические работы; на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), согласно которой компании предоставлено право выполнять научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы;

- также было получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно работы по подготовке генерального плана земельного участка, подготовке архитектурных решений, подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, организации подготовки проектной документации;

- в процессе оказания вышеупомянутых услуг (выполнения работ) неизбежно предоставляется информация и оказываются консультации по вопросам ремонта и строительства, проводятся экспертизы для предпринимателей (деловые экспертизы) и для частных лиц, при необходимости очищается территория, в том числе от строительных сооружений, проводится уборка внутри зданий, сооружений, осуществляются слесарно-технические и водопроводные работы, устанавливаются двери и окна, осуществляется строительный надзор;

- за более чем 16 лет работы ООО «САКУРА» приобрела образцовую деловую репутацию, получила множество положительных отзывов от наших клиентов, в том числе от государственных и муниципальных органов власти, а также приняла участие в 29 аукционах и запросах котировок на выполнение работ в различных субъектах РФ по озеленению территорий, их благоустройству, оформлению газонов, декоративному цветочному оформлению; ландшафтному озеленению, проведению научно-изыскательских работ, победив в 11 из них;

- в своей деятельности лицо, подавшее возражение, использует обозначения «Сакура» и «Sakura» (в частности, в доменном имени - sakura.spb.ru - под

которым размещается сайт об услугах), в данном случае можно говорить о появлении у ООО «САКУРА» прав на данные обозначения как на коммерческие обозначения, подлежащие самостоятельной защите (наравне с правом на фирменное наименование);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования ООО «САКУРА», а его словесная часть тождественна коммерческому обозначению («Sakura»);

- услуги, которые оказывала компания на протяжении всего времени существования и которые выделены в ЕГРЮЛ в качестве осуществляемых видов деятельности, на которые имеются лицензии, являются однородными с указанными в свидетельстве на оспариваемый товарный знак услугами;

На основании изложенного выражена просьба удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству №426347 в отношении всех услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «САКУРА-ДВ» от 07.04.2016 [1];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «САКУРА» от 07.04.2016 [2];
- копия лицензии №ГС-2-781-02-27-0-7806115715-010986-1 от 08.08.2005 [3];
- копия лицензии №РОК от 30.09.2010 [4];
- копия свидетельства №0127-2011/624-7806115715-11-73 от 01.08.2011[5];
- распечатка с сайта sakura.spb.ru с перечнем услуг [6];
- распечатки статей с сайта zagorod.spb.ru от 01.10.2002, 01.03.2004, 01.07.2004, 31.10.2006, 31.03.2009, 30.06.2010, 01.07.2011, 25.04.2012, 27.06.2012 [7];
- распечатка с сайта sakura.spb.ru со сведениями о дипломах и сертификатах [8];
- распечатки с сайта zakupki.gov.ru со сведениями об участии и победах ООО «САКУРА» в торгах на право заключения государственных и муниципальных контрактов [9].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

На заседании коллегии были представлены дополнительные материалы к возражению: устав ООО «САКУРА», почетная грамота, дипломы, письма клиентов, распечатка с сайта.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.11.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 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 (отдельными элементами наименования), 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не

являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №426347 состоит из слова «SAKURA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения цветка, расположенных одно над другим на фоне прямоугольника красного цвета.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 17, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием 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 или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; 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 на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленного в возражении документа [2] следует, что ООО «САКУРА» было зарегистрировано в качестве юридического лица 11.04.2001. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (19.11.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что товарный знак по свидетельству №426347 является сходным с частью фирменного наименования «САКУРА» лица, подавшего возражение.

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении следующих услуг: 35 класса МКТУ - экспертиза деловая; 37 класса МКТУ - информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; работы газо-

слесарно-технические; снос строительных сооружений; строительство; уборка внутри зданий; установка дверей и окон.

Что касается деятельности под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, то в данном случае материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака под фирменным наименованием ООО «САКУРА» осуществлялась деятельность, однородная вышеуказанным услугам 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №426347. Все приложенные к возражению материалы, за исключением документа [3], относятся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Единственным документом, имеющим дату, более раннюю, чем дата приоритета оспариваемого знака, является лицензия [3] от 08.05.2005 на строительство зданий и сооружений. При этом следует отметить, что лицензия относится к разрешительным документам на осуществление той или иной деятельности и только ее наличие не может служить доказательством осуществления реальной деятельности лица, подавшего возражение. Указание сведений о видах экономической деятельности в ЕГРЮЛ является обязательным при учреждении и государственной регистрации юридического лица и само по себе также не может свидетельствовать о том, что указанная деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение.

Также следует отметить, что довод возражения о том, что в процессе оказания услуг (выполнения работ) ООО «САКУРА» неизбежно предоставляется информация и оказываются консультации по вопросам ремонта и строительства, проводятся экспертизы для предпринимателей (деловые экспертизы) и для частных лиц, при необходимости очищается территория, в том числе от строительных сооружений, проводится уборка внутри зданий, сооружений, осуществляются слесарно-технические и водопроводные работы, устанавливаются двери и окна, осуществляется строительный надзор, не подтвержден ни одним документом.

Что касается дополнительно представленных материалов, то они выходят за рамки поданного возражения, поскольку не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, как того требует пункт 2.5 Правил ППС, и не принимаются коллегией во внимание.

Кроме того, их бóльшая часть либо не имеет даты (почетная грамота, диплом конкурса на приз журнала «Загородное обозрение», либо содержит указание иного лица (Ландшафтное ателье «САКУРА», компания «Сакура») либо в них нет указания на вид деятельности.

Отсутствие доказанной деятельности под фирменным наименованием ООО «САКУРА» до даты приоритета оспариваемого товарного знака даже при наличии его сходства с частью указанного фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №426347, не может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке услуг.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 426347 оспаривается также в связи с использованием лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения «Sakura»/«Сакура», сходного до степени смешения с оспариваемым знаком, до даты его приоритета.

Проанализировав доводы возражения и представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: наличия достаточных различительных признаков обозначения и его известности на определенной территории при применении правообладателем.

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Материалы возражения не содержат сведений об использовании коммерческого обозначения «Sakura»/«Сакура» в качестве средства индивидуализации какого-либо предприятия, принадлежащего лицу, подавшему возражение, и оказывающего услуги, однородные услугам 35, 37 классов МКТУ, указанным в свидетельстве на оспариваемый товарный знак, в том числе о начале использования этого обозначения.

В отношении довода возражения об использовании обозначения «sakura» в доменном имени сайта лица, подавшего возражение, коллегия отмечает, что доменное имя индивидуализирует сайт в сети Интернет, а не предприятие, для индивидуализации которого может использоваться коммерческое обозначение.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку как несоответствующему требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №426347.