

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 27.12.2021, поданное ООО Городское похоронное агентство «Завет», Пермский край, г.Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №645969, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак « _____ » по заявке №2017708108 с приоритетом от 06.03.2017 зарегистрирован 26.02.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №645969 в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 26, 31, 35, 37, 38, 39, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО ПОХОРОННЫЙ ДОМ «СОДЕЙСТВИЕ», г.Пермь (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2021 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.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, так как существовавшее ранее фирменное наименование заявителя ООО Городское похоронное агентство «Статим-Пермь» содержало словесный элемент, тождественный словесному элементу оспариваемого товарного знака;

- согласно представленным документам фирменное наименование ООО Городское похоронное агентство «Статим-Пермь» было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 16.08.2011 года;

- указанное юридическое лицо осуществляло деятельность по организации похорон и предоставлению связанных с ними услугами на территории города Перми и Пермского края, о чем свидетельствуют приложенные к возражению различные договоры, а также иные документы гражданско-правового характера;

- таким образом, ООО Городское похоронное агентство «Статим-Пермь» использовало свое фирменное наименование, содержащее словесный элемент «СТАТИМ», сходное со словесным элементом «СТАТИМ» оспариваемой регистрации на территории Российской Федерации до даты приоритета товарного знака по свидетельству №645969.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №645969 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Свидетельство ЕГРЮЛ от 16.08.2011 г.
2. Свидетельство ИНН от 16.08.2011 г.
3. Устав ООО ГПА «Статим-Пермь» от 16.08.2011 г.
4. Выписка из ЕГРЮЛ от 07.09.2012 г.
5. Договор об оказании телематических услуг связи с юридическим лицом от 27.10.2011 г. и дополнительное соглашение №1 к договору.

6. Доверенности на представление интересов ООО ГПА «Статим-Пермь», удостоверенной нотариусом Калабиной Н.В. 16.07.2012 г.
7. Договор на оказание рекламных услуг по взаимозачету от 27.06.2012 г. и приложения к нему.
8. Справки об открытии банковского счета в АКБ «Пермь» от 21.11.2011 г.
9. Договора на размещение информации в информационной системе 2ГИС от 07.10.2011 г.

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

- Определением Арбитражного суда Пермского края от 31.07.2012 №А50-13540/2012 ООО Городское похоронное агентство «Статим - Пермь» обязали исключить из наименования организации слово «Статим»;

- ООО Городское похоронное агентство «Статим - Пермь» 19.09.2012 было переименовано на ООО Городское похоронное агентство «Завет»;

- ООО Городское похоронное агентство «Статим - Пермь» незаконно использовало фирменное наименование, а в связи со сменой фирменного наименования на ООО Городское похоронное агентство «Завет» прекратило право на использование фирменного наименования со словесным элементом «Статим»;

- правообладатель считает, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, уже не имело никаких прав на фирменное наименование ООО Городское похоронное агентство «Статим - Пермь».

На основании изложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №645969.

К отзыву представлены следующие материалы:

10. Определение Арбитражного суда Пермского края № А50-13540/2012 от 31.07.2012 г.
11. Выписка ЕГРН ООО ГПА «Завет» от 18.04.2022 с официального сайта ФНС России.

Лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения на отзыв правообладателя товарного знака, в которых указывалось следующее:

- между ООО «Фирма «Статим» и ООО Городское похоронное агентство «Статим - Пермь» в 2012 году возник судебный спор, рассмотренный Арбитражным судом Пермского края, в связи с использованием в фирменных наименованиях обществ сходного до степени смешения обозначения «Статим»;

- Определением Арбитражного суда Пермского края от 31.07.2012 по делу №13540/2012 было утверждено мировое соглашение, согласно которому ООО Городское похоронное агентство «Статим - Пермь» обязано исключает из наименования организации слово «Статим»;

- вместе с тем, в 2019 году ООО «Фирма «Статим» прекратило деятельность юридического лица в связи с его ликвидацией, и, как следствие, утратило право на фирменное наименование;

- с учетом того, что лицо, подавшее возражение, продолжает непрерывно осуществлять свою деятельность на рынке похоронных услуг с 2011 года, ранее использовало фирменное наименование, содержащее обозначение «Статим», а основание, по которому лицо, подавшее возражение было вынуждено изменить свое фирменное наименование утратило юридическую силу, ООО ГПА «Завет» считает доказанным наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 645969.

В соответствии с вышеизложенным, лицо, подавшее возражение, считает, что правовая охрана оспариваемого товарного знака должна быть признана недействительной полностью как произведенная в нарушении пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

К материалам возражения была представлена выписка из ЕГРЮЛ ООО «Фирма «Статим» от 18.05.2022 (12).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необсудительными.

С учетом даты (06.03.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №645969 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно пункту 7 статьи 1512 Кодекса положения подпунктов 1-3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513).

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.

В соответствии с пунктом 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.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №645969 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности по оказанию услуг, однородных услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

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

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «
», содержащее графическое изображение в виде композиции, состоящей из стилизованного изображения ладони руки человека, держащей горящую свечу, заключенную в окружность темно-синего цвета. Под композицией расположен словесный элемент «СТАТИМ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в темно-синем цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 26, 31, 35, 37, 38, 39, 45 классов МКТУ.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета

зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Анализ представленных с возражением материалов показал следующее.

Согласно представленным учредительным документам (1-4) право на фирменное наименование, содержащее словесный элемент «Статим», у лица, подавшего возражение, возникло с 16.08.2011, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленный договор (5) демонстрирует всего лишь оказание ОАО «Ростелеком» телематических услуг ООО Городское похоронное агентство «Статим - Пермь», а материалы (7-9) свидетельствуют о размещении в средствах массовой информации рекламных материалов, касающихся организации похорон. Оказание же самих похоронных услуг ООО Городское похоронное агентство «Статим - Пермь» в материалах возражения отсутствует.

Вместе с тем, согласно выписке из ЕГРЮЛ (11) ООО Городское похоронное агентство «Статим - Пермь» 19.09.2012 было переименовано на ООО Городское похоронное агентство «Завет», в связи с чем на дату подачи возражения право на фирменное наименование, включающее словесный элемент «Статим», у лица, подавшего возражение, было утрачено.

Таким образом, как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату подачи настоящего возражения, у рассматриваемого товарного знака отсутствовало сходство с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака со словесным элементом «Статим» по свидетельству №645969 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 27.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №645969.