

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573465, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Оберег», г. Иркутск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015706376 с приоритетом от 11.03.2015 зарегистрирован 06.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №573465 в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Копылова Сергея Владимировича, Москва. В настоящее время на основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак за №РД0207626 от 06.10.2016 знак принадлежит Копылову Владимиру Васильевичу, Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из словесного элемента «ОБЕРЕГЪ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, словесных элементов «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», выполненных стандартным шрифтом

буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения грифонов и круга, внутри которого расположена восьмиконечная звезда. Знак выполнен в черном, белом, желтом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.04.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573465 в отношении всех услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование предприятия лица, подавшего возражение - Общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Оберег»;

- ООО «Охранное предприятие «Оберег» зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц 12.11.2009 за государственным номером 1093818001430;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет охранную деятельность на основании Лицензии, выданной ГУ МВД России по Иркутской области №446 от 25.01.2010;

- для осуществления охранной деятельности лицу, подавшему возражение, Министерством Внутренних Дел РФ выдано разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему РХИ № 0074140 от 01.08.2013;

- обозначение «ОБЕРЕГ» интенсивно используется лицом, подавшим возражение, в составе своего фирменного наименования с 2009 года для оказания охранных услуг;

- 08 апреля 2016 года подана заявка на регистрацию товарного знака



по заявке №2016711680 в отношении услуг 42 класса МКТУ «агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам безопасности; охрана штатская; проверка состояния безопасности

предприятий; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги телохранителей».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №573465 недействительной в отношении всех услуг 45 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства ОГРЮЛ;
2. Лицензия №446 от 25.01.2010;
3. Разрешение на хранение и использование оружия;
4. Копия выписки из ЕГРЮЛ от 06.11.2015 на 2 л;
5. Распечатка товарного знака по свидетельству № 573465 с сайта Роспатента;
6. Дополнительное соглашение с ООО «Иркутская нефтяная компания» к договору на оказание охранных услуг №286/71-02/08 от 01.08.2008 на 1л.;
7. Дополнительное соглашение к договору с ООО «Иркутская нефтяная компания» №85/71-13/09 от 30 марта 2009 г. на 1 л.;
8. Дополнительное соглашение с АО «ИНК-Запад» к договору № 345/56-15/14 от 02 марта 2015 г. на 2л.;
9. Копия договора с ООО «Иркутская нефтяная компания» №200/71-02/13 от 01 августа 2013 г. на 8 л.;
10. Копия договора с ООО «Иркутская нефтяная компания» №1010/49-02/16 от 22 декабря 2016 на 8 л.;
11. Лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 16.01.2017 на 2 л.;
12. Распечатки страницы из Интернета;
13. Финансовые документы за 2009-2016 гг. на 45 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии не присутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (11.03.2015) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из словесного элемента «ОБЕРЕГЪ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, словесных элементов «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного

изображения грифонов и круга, внутри которого расположена восьмиконечная звезда. Знак выполнен в черном, белом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 45 класса МКТУ.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ОБЕРЕГЪ»/« ОБЕРЕГ».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «Охранное предприятие «Оберег» возникло 12.11.2009, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №573465 (11.03.2015) [1].

ООО «Охранное предприятие «Оберег» ведет хозяйственную деятельность в области оказания охранных услуг.

В подтверждение были представлены следующие документы: копия свидетельства ОГРЮЛ [1], лицензия на осуществление частной охранной деятельности [2], разрешение на хранение и использование оружия [3], договор на оказание охранных услуг [9], финансовые документы [13].

Таким образом, лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «Охранное предприятие «Оберег» при осуществлении услуг, которые могут быть соотнесены с услугами 45 класса МКТУ «агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам

безопасности; контроль систем охранной сигнализации; охрана штатская; проверка багажа в целях безопасности; услуги телохранителей» оспариваемого товарного знака, поскольку деятельность компании напрямую связана именно с услугами по осуществлению охранной деятельности [2-10].

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование юридического лица которого сходно с оспариваемым товарным знаком, и однородность услуг, оказываемых ООО «Охранное предприятие «Оберег», с указанными выше услугами 45 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №573465, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573465 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573465 недействительным полностью.