

**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 15.11.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Купол», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1051525, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2023743604 с приоритетом от 23.05.2023 зарегистрирован 19.09.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №1051525 в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «КУПОЛХОЛЛ», г. Ижевск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2024 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.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «Куполхолл» было создано и зарегистрировано в ЕГРЮЛ - 09.10.2020;

- лицо, подавшее возражение, с использованием принадлежащего ему фирменного наименования осуществляет деятельность по производству и разработке (проектированию) купольных металлоконструкций, а также осуществляет их непосредственный монтаж на месте;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, ООО «КУПОЛХОЛЛ» включает в себя словесный элемент «КУПОЛХОЛЛ», который является тождественным с доминирующим словесным элементом «Куполхолл» оспариваемого товарного знака по фонетическому и семантическому факторам сходства;

- виды деятельности лица, подавшего возражение, однородны услугам оспариваемого товарного знака;

- ООО «КуполХолл» и аффилированное ему ООО «Купол» образуют одну группу компаний, связанных через своего учредителя и руководителя Гордеева Андрея Михайловича. При этом ООО «Купол» является правообладателем товарного знака « КуполХолл» по свидетельству №906438;

- фактически на рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака действовала группа связанных компаний в лице ООО «Купол» и ООО «КуполХолл», которые занимались разработкой, поставкой и монтажом купольных конструкций. При этом при осуществлении деятельности они использовали общий логотип;

- оспариваемые товары и услуги 35, 37, 42 классов МКТУ и осуществляемая лицом, подавшим возражение, деятельность, являются однородными «по факту» ввиду того, что правообладатель фирменного наименования оказывал подобные услуги в том числе и для правообладателя товарного знака, который уже реализовывал (перепродавал) изделия, фактически спроектированные и поставленные правообладателем фирменного наименования.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1051525 недействительным полностью.

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Купол» в 1 экз.;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Купол Холл» в 1 экз.;
3. Сведения из Государственного реестра в отношении товарного знака №906438;
4. Копия договора подряда № 16082022/1 от 16.08.2022г. на проектирование и производство сборно-разборных купольных конструкций с копиями платежных поручений к нему в 1 экз.;
5. Решение Суда по интеллектуальным правам № СИП - 1396/2024;
6. Договор об отчуждении исключительного права на произведение от 30.01.2012;
7. Образцы деловой переписки заявителей возражения с правообладателем оспариваемого товарного знака (выборочно);
8. Договор № 59 от 14.01.2019г. между обществом «Коломиец Групп» (далее - правообладатель) и заявителем возражения - обществом «Купол» на изготовление металлоконструкций;
9. Выписка операций по лицевому счету общества «Коломиец Групп» за 2019г., из которой следует, что общество приобретало продукцию (купольные металлоконструкции) для последующей реализации по договорам со своими контрагентами у заявителя – общества «Купол»;
10. Договор № 10/01/2023-ВТ от 10.01.2023г. правообладателя с контрагентом на разработку рабочей документации, производство, поставку и монтаж сборно-разборного сооружения конструкции общественного шатра;
11. Договор подряда № 10/03/2021 от 10.03.2021г. правообладателя с контрагентом на производство, поставку и монтаж сборно-разборных сооружений туристической базы - «глэмпинга»;

12. Договор № 23122022 от 23.12.2022г. правообладателя с контрагентом на поставку сборно-разборной конструкции (сцена с помостом);

13. Договор № 16012025/ПР от 16.01.25г. правообладателя с контрагентом на производство металлоконструкций;

14. Договор от 05.09.2023г. правообладателя с контрагентом на изготовление и поставку металлоконструкций сцены;

15. Договор № 24.02.20 от 24.02.2020г. правообладателя с контрагентом на поставку и монтаж комплекта оборудования для работы цифрового планетария, в том числе геокаркаса экрана.

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

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

С учетом даты (23.05.2023) приоритета товарного знака по свидетельству №1051525 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 июля 2015 г. № 482 (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 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из изобразительного элемента, в виде объёмного многогранника с треугольными гранями, под которым расположен словесный элемент «КуполХолл», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, темно-синем цветовом сочетании, в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Указанное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Купол», в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1051525 в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №1051525 требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

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 «Куполхолл»/«Куполхолл».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака, содержащего словесный элемент «Куполхолл» и противопоставленного средства индивидуализации «Куполхолл» показал, что обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «Куполхолл»/«Куполхолл».

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, ввиду наличия в обозначениях фонетически тождественных словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «Куполхолл» отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, словесный элемент «Куполхолл» оспариваемого товарного знака состоит из двух словесных элементов: «Купол» (пространственное покрытие зданий и сооружений, по форме близкое к полусфере или другой поверхности вращения кривой (эллипса, параболы и т. п.). Также куполом называют кровлю сфероидной, эллипсоидной или граненой формы с выраженной кривизной, см. <https://ru.ruwiki.ru/>), «холл» (помещение, обычно в общественных зданиях (например, гостиницах, театрах и т. п.), предназначенное для отдыха, ожидания, см. <https://kartaslov.ru/>).

Таким образом, оспариваемый товарный знак и отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «Куполхолл».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «Куполхолл» возникло 09.10.2020, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №1051525 (23.05.2023) [2].

ООО «Куполхолл» ведет хозяйственную деятельность в области производства металлоконструкций, а также осуществляет деятельность, связанную с их проектированием/разработкой и выполнением монтажно-установочных работ, что соотносится с услугами 35, 37, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «Купол» предпринимательской деятельности.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2020 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «Куполхолл» при осуществлении деятельности в области проектирования, изготовления и монтажа купольных конструкций.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [4, 12, 15], подтверждающие факты проектирования, производства и установки каркасных конструкций, где лицо, подавшее возражение, является исполнителем и поставщиком.

Все представленные договоры были заключены ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

То есть, фактическая деятельность лица, подавшего возражение, связана с производством и продажей купольных конструкций (металлоконструкций), а также предоставлением услуг по установке их установке, в связи с чем, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, может быть соотнесена с услугами 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех

медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; распространение образцов; распространение рекламных материалов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; торговля оптовая и розничная», услугами 37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; предоставление информации по вопросам строительства; работы строительные; работы кровельные; работы плотницкие; строительство; строительство молотов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; услуги по ландшафтному дизайну с использованием инертных материалов; установка металлоконструкций; монтаж металлоконструкций; строительство зданий из металлоконструкций», услугами 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; исследования в области строительства зданий; консультации по вопросам архитектуры; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные; экспертиза инженерно-техническая; разработка архитектурных проектов; разработка строительных проектов» оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что однородность услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и, указанных выше услуг 35, 37, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что сравниваемые услуги относятся к одному виду (услуги в области производства, строительства и монтажно-установочных работ), имеют сходные характерные особенности, одинаковое назначение, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых

аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление

информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; 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 рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; пресс-службы; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения

расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса» оспариваемого товарного знака не могут быть соотнесены с производством, строительством металлоконструкций, а также с монтажными работами, поскольку относятся к услугам в области услуги в сфере рекламы, менеджмента, управления бизнесом, офисных функций, при этом, указанные услуги не конкретизированы сферой строительства, в связи с чем они не являются однородными с услугами, оказываемыми лицом, подавшим возражение.

Таким образом, деятельность лица, подавшего возражение, не может быть соотнесена с, указанными выше, услугами 35 класса МКТУ.

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, осуществляемых ООО «Купол», с указанными выше услугами 35, 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №1051525, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1051525 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1051525 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; распространение образцов; распространение рекламных материалов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; торговля оптовая и розничная».**