

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 07.05.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694849, поданное Бикмухаметовым Станиславом Константиновичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

**GoldFinch Team**

Регистрация товарного знака « **GoldFinch Team** » с приоритетом от 07.06.2018 по заявке № 2018723664 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.01.2019 за № 694849 на имя Щеглова Алексея Валентиновича, Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.05.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 694849 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возражение обосновывается следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель являются учредителями Общества с ограниченной ответственностью Спортивный Клуб «ГолдФинч Тим» (сокращенное наименование — ООО СК «ГолдФинч Тим», ИНН 7733296376), запись о регистрации которого внесена в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 16.08.2016;

- указанное Общество имеет следующее фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company Sports Club «GoldFinch Team»;

- основной вид деятельности ООО СК «ГолдФинч Тим» — «деятельность спортивных клубов»; дополнительные виды деятельности – торговля оптовая неспециализированная; торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки; образование дополнительное детей и взрослых; деятельность в области спорта прочая; деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;

- исключительное право на фирменное наименование ООО СК «ГолдФинч Тим» возникло на два года раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака «GoldFinch Team»;

- фирменное наименование ООО СК «ГолдФинч Тим» содержит организационно-правовую форму юридического лица, словосочетание «Спортивный клуб», указывающее на область деятельности, и словосочетание «ГолдФинч Тим», являющееся ключевым элементом в наименовании юридического лица;

- аналогичную структуру имеет фирменное наименование ООО СК «ГолдФинч Тим» на английском языке, в котором словосочетание «GoldFinch Team» является транслитерацией словосочетания «ГолдФинч Тим», написанного на русском языке;

- написание оспариваемого товарного знака и фирменного наименования является сходным, поскольку в обоих случаях являются заглавными буквы G/Г, F/Ф и T/Т;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ключевым элементом фирменного наименования ООО СК «ГолдФинч Тим» и тождественен ключевому элементу фирменного наименования указанного Общества на английском языке;

- правообладатель при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака злоупотреблял правом, поскольку являлся (и является в настоящее время) руководителем ООО СК «ГолдФинч Тим», учрежденного им совместно с лицом, подавшим возражение;

- правообладатель зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя за три месяца до даты подачи заявки № 2018723664;

- регистрируя оспариваемый товарный знак, правообладатель действовал с целью перевести всю коммерческую деятельность и клиентскую базу ООО СК «ГолдФинч Тим» на собственное предприятие, что и было достигнуто;

- из содержания сайта [goldfinchteam.com](http://goldfinchteam.com) следует, что правообладатель оказывает услуги, которые ранее оказывало ООО СК «ГолдФинч Тим»; правообладатель указан в качестве исполнителя услуг, данные его расчетного счета указаны на этом сайте;

- страницы (так называемые «паблики») в социальных сетях, в частности, «FaceBook», которые ранее принадлежали ООО СК «ГолдФинч Тим», теперь находятся под личным контролем правообладателя, при этом в них содержатся ссылки на сайт [goldfinchteam.com](http://goldfinchteam.com);

- услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны видам деятельности ООО СК «ГолдФинч Тим»;

- вид деятельности ООО СК «ГолдФинч Тим» *«деятельность спортивных клубов»* соответствует следующим услугам оспариваемого перечня: *«воспитание; образование; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов;*

*бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; переподготовка профессиональная; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты»;*

*- вид деятельности ООО СК «ГолдФинч Тим» «деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие*

*группировки» соответствует таким услугам, имеющимся в перечне оспариваемого товарного знака, как «макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; перевод с языка жестов; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; сочинение музыки; услуги переводчиков; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; услуги каллиграфов»;*

*- вид деятельности ООО СК «ГолдФинч Тим» «образование дополнительное детей и взрослых» соответствует услугам «воспитание; образование; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация*

*спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат оборудования для игр; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты»;*

*- «деятельность в области спорта прочая», указанная в перечне видов деятельности ООО СК «ГолдФинч Тим», соответствует услугам «воспитание; образование; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; видеосъемка; воспитание физическое; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация];*

*обучение при помощи симуляторов; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат оборудования для игр; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; редактирование текстов; служба новостей; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты»;*

*- такой вид деятельности как «деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки» соответствует услугам «бронирование*

билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; сочинение музыки; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение];

*услуги студий записи; услуги казино [игры]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы»;*

- деятельность по «предоставлению прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки» соответствует следующим услугам оспариваемого перечня: *услугам «агентства по предоставлению моделей для художников; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; дрессировка животных; дублирование; макетирование публикаций, за исключением рекламных; перевод с языка жестов; сады зоологические; сады [обучение японской чайной церемонии]; услуги композиторов; фотографирование; фоторепортажи»;*

- услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, непосредственно связаны с деятельностью ООО СК «ГолдФинч Тим», поскольку последняя предполагает обучение зимним видам спорта, организацию занятий, участие в соревнованиях, предоставление различного оборудования, создание публикаций, фотографических и видео- материалов о деятельности ООО СК «ГолдФинч Тим», следовательно, сравниваемые услуги оспариваемого перечня однородны деятельности ООО СК «ГолдФинч Тим»;

- регистрацией оспариваемого товарного знака правообладатель ввел в заблуждение потребителей (клиентов ООО СК «ГолдФинч Тим») относительно услуг и лица, их оказывающего, что противоречит статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 1483 Кодекса;

- правообладатель не мог не знать, что злоупотребляет правом, поскольку является участником и руководителем ООО СК «ГолдФинч Тим».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694849 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ: *«воспитание; образование; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на*

дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования;

*предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы».*

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО СК «Голдфинч Тим»;
- (2) копия устава ООО СК «Голдфинч Тим», 2016 г.;
- (3) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 694849;
- (4) распечатка с сайта <https://goldfinchteam.com/oferta>;
- (5) распечатки публикаций из «публика» «FaceBook» (<https://www.facebook.com/goldfinchteam>).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение Бикмухаметова Станислава Константиновича является незаконным, необоснованным и не подлежащим удовлетворению;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694849 по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса;

- согласно действующему законодательству физическое лицо не может быть субъектом права на фирменное наименование, и оно не может быть ему отчуждено от юридического лица;

- лицами, заинтересованными в оспаривании прав на товарный знак по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, могут быть обладатели фирменных наименований, которые вправе требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) с учетом положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса;

- заинтересованным лицом в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 694849 может быть только ООО СК «ГолдФинч Тим», а Бикмухаметов С.К. не является заинтересованным лицом в подаче возражения;

- согласно сложившейся практике рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам отсутствие заинтересованности

является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поданного возражения;

- рассмотрение вопроса о злоупотреблении правом не подлежит рассмотрению в административном порядке;

- правообладатель не злоупотреблял правом, поскольку деятельность ООО СК «ГолдФинч Тим» фактически осуществляется Щегловым А.В., который является разработчиком названия, логотипа и концепции спортивного клуба «GoldFinch Team»;

- ООО СК «ГолдФинч Тим» находится на стадии ликвидации юридического лица в связи с конфликтом участников общества и фактически отсутствующей деятельностью;

- потребитель не может быть введен в заблуждение, поскольку деятельность осуществлялась и осуществляется одним лицом – Щегловым А.В., то есть правообладателем товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.05.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 694849.

К отзыву приложены следующие материалы:

(6) копии квитанций о направлении отзыва лицу, подавшему возражение;

(7) распечатка заключения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Palais Royal».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.07.2019, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные объяснения к возражению, существо которых сводится к повторению доводов возражения в части злоупотребления правообладателем правом, уточнению мотивов, по которым в связи с упомянутым злоупотреблением оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 694849 (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

К дополнениям приложены следующие материалы:

(8) копия протокола осмотра доказательств от 06.06.2019 – страницы в сети Интернет <https://www.facebook.com/goldfinchteam>;

(9) копия протокола осмотра доказательств от 11.06.2019 – страницы в сети Интернет <https://sk-goldfinch-tim.timepad.ru>;

(10) распечатка архивной копии от 18.03.2018 сайта <http://goldfinchteam.ru>, полученной с помощью сервиса [web.archive.org](http://web.archive.org);

(11) копия протокола № 5 от 29.04.2019 общего собрания участников ООО СК «ГолдФинч Тим»;

(12) подтверждение направления протокола собрания от 29.04.2019 лицу, подавшему возражение;

(13) копия заключения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 131610.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 12.07.2019, лицом, подавшим возражение, представлены дополнения, касающиеся его заинтересованности в подаче возражения. В представленных дополнениях отмечается следующее:

- стороны настоящего спора в июне 2016 года договорились о создании общества, в котором Щеглов А.В., имеющий спортивный опыт, должен был организовывать процесс обучения лыжному спорту и проводить тренировки, а Бикмухаметов С.К., обладающий опытом создания успешного бизнеса и материальными ресурсами, должен был финансировать весь процесс, начиная от покупки инвентаря, клубной одежды и разработки сайта до оплаты командировочных расходов команды на соревнования;

- первоначально поиск клиентов осуществлялся с помощью социальных сетей, в которых содержались ссылки на сайт <http://goldfinchteam.ru>, посредством которого клиенты могли оплатить оказываемые им услуги, а управление сайтом и группами осуществлял правообладатель как генеральный директор ООО СК «ГолдФинч Тим»;

- в 2017 году клуб начал полноценно функционировать, выручка за 2017 год составила 884 000 рублей;

- в марте 2018 года Щеглов А.В. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, создал сайт <http://goldfinchteam.com>, оформление которого идентично сайту <http://goldfinchteam.ru>, ссылки на который стали размещаться в социальных сетях;

- с апреля 2018 года клиенты стали переходить на сайт правообладателя и оплачивать услуги ему, а в июне 2018 года на имя правообладателя был зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- для потребителя не проводится каких-либо различий между услугами, оказываемыми Щегловым А.В. в статусе индивидуального предпринимателя и в статусе участника ООО СК «ГолдФинч Тим»;

- потребители вводятся в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку Щеглов А.В. создал «параллельный бизнес», после чего потерял интерес к деятельности ООО СК «ГолдФинч Тим», что подтверждается созывом внеочередного собрания участников общества с целью его ликвидации;

- интересы Щеглова А.В. находятся в противоречии с интересами ООО СК «ГолдФинч Тим»;

- обращение одного из учредителей ООО СК «ГолдФинч Тим» с возражением является единственным способом защиты в сложившейся ситуации;

- согласно абзацу третьему части 1 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон «Об ООО») участники общества вправе принимать участие в распределении прибыли;

- регистрация одним из участников общества с ограниченной ответственностью на свое имя товарного знака, идентичного наименованию общества, является действием в обход закона (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), направленным на распоряжение фирменным наименованием общества, которое по смыслу статьи 1474 Кодекса не допускается;

- действия Щеглова А.В. нарушают права добросовестного участника ООО СК «ГолдФинч Тим»;

- все потребители услуг ООО СК «ГолдФинч Тим» обращаются к ИП Щеглову А.В., следовательно, общество не получает прибыль, и его участники не могут ее распределять;

- участник общества имеет очевидный экономический интерес в рассматриваемой ситуации;

- Закон «Об ООО» не запрещает участнику общества совершать юридические значимые действия в отношении третьих лиц, затрагивающих деятельность общества, не содержит запрета на обращение с возражением;

- наличие фактического интереса лица, подавшего возражение, очевидно и неопровержимо;

- в идентичной ситуации Арбитражный суд Московского округа и Высший Арбитражный суд Российской Федерации пришли к выводу, что участник/акционер общества является заинтересованным лицом и вправе обращаться с возражениями против правовой охраны товарных знаков (см. Постановление Президиума ВАС РФ № 16133/11 от 03.04.2012 по делу № А40-4717/11);

- обстоятельства настоящего дела идентичны обстоятельствам указанного выше спора, в рамках которого была установлена заинтересованность участника общества в подаче возражения;

- регистрация оспариваемого товарного знака направлена на получение правообладателем нематериального актива ООО СК «ГолдФинч Тим» в обход корпоративных процедур и в обход закона;

- в связи с тем, что для участника общества существует только один способ защиты своих прав в такой ситуации (подача возражения), то он и был реализован;

- правообладатель не представил доводов по существу мотивов оспаривания, следовательно, не возражает;

- дело, на которое ссылается правообладатель в своем отзыве, касающееся товарного знака по свидетельству № 560785, имеет иные обстоятельства, поскольку лицом, подавшим возражение, не были приведены причины, по которым обладатель фирменного наименования самостоятельно не может обратиться за защитой своих прав;

- невозможность использования иного способа защиты обоснована лицом, подавшим возражение, и подлежит учету, что соответствует судебной практике.

К дополнениям приложены следующие материалы:

(14) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Уралгазремонт»;

(15) материалы бухгалтерской отчетности ООО «Уралгазремонт»;

(16) копии документов, касающихся внеочередного собрания участников ООО СК «ГолдФинч Тим»;

(17) распечатка постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.09.2011 по делу № А40-4717/11;

(18) распечатка постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012.

Правообладателем, в свою очередь, представлены следующие материалы:

(19) распечатка решения Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2018 по делу № А40-186967.

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

С учетом даты (07.06.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

## GoldFinch Team

Оспариваемый товарный знак «**GoldFinch Team**» по свидетельству № 694849 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 41 класса МКТУ – *«воспитание; образование; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов;*

организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением

*транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы».*

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Понятие заинтересованного лица не определено в действующем гражданском законодательстве. Вместе с тем заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к тем мотивам, по которым подается возражение.

Заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса является лицо, чье фирменное наименование сходно с товарным знаком и которое осуществляет хозяйственную деятельность в той же

сфере рынка, в отношении которой зарегистрирован товарный знак. При этом заинтересованность устанавливается на дату подачи возражения.

Изложенный подход в полной мере соответствует существующей правоприменительной практике (см., например, акты Суда по интеллектуальным правам, касающиеся дел №№ 54/2019, СИП-431/2018, СИП-707/2014 и др.).

Ссылка лица, подавшего возражение, на правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11, несостоятельна, так как по указанному делу имели место иные фактические обстоятельства, иной статус обратившегося с возражением лица.

В рассматриваемом случае наличие экономического/коммерческого интереса у физического лица, не осуществляющего однородную оспариваемым услугам 41 класса МКТУ деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не может быть установлено.

Факт участия в создании общества не является основанием для противопоставления прав на средство индивидуализации, принадлежащее обществу.

Изложенное обусловлено правовым режимом такого средства индивидуализации как фирменное наименование, исключительное право на которое возникает в момент регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, и не может быть предоставлено для использования или отчуждено в пользу другого лица (статьи 1474, 1475 Кодекса).

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694849 подано заинтересованным лицом, то есть лицом, чьи права и законные интересы были нарушены при регистрации оспариваемого знака, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении указанного возражения.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что соответствующий способ защиты является единственным, то необходимо отметить следующее.

Мотивы и обоснование в пользу наличия заинтересованности, представленные в дополнениях к возражению, свидетельствуют о возможном существовании между сторонами корпоративного спора, который может быть разрешен в установленном законом порядке.

При этом доводы о злоупотреблении правообладателем правом при регистрации оспариваемого товарного знака также не могут быть приняты во внимание, поскольку оценка добросовестности сторон не может быть осуществлена в рамках спора, рассматриваемого в административном порядке.

Следует также отметить, что при разрешении вопроса об однородности следует принимать во внимание не все виды деятельности, указанные в выписке из ЕГРЮЛ, а только те виды деятельности, которые фактически осуществлялись юридическим лицом и подтверждены документально.

Между тем, с возражением не были представлены доказательства осуществления ООО СК «ГолдФинч Тим» деятельности, однородной услугам 41 класса МКТУ оспариваемого перечня, как на дату подачи возражения (07.05.2019), так и на дату, предшествующую подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (07.06.2018).

В отношении довода возражения о введении потребителей в заблуждение коллегия отмечает следующее.

Представленные с возражением распечатки с сайтов <https://goldfinchteam.com/oferta>, <https://www.facebook.com/goldfinchteam> (4), (5) касаются деятельности правообладателя, не свидетельствуют о возникновении у потребителей на дату приоритета оспариваемого товарного знака ассоциативной связи обозначения « **GoldFinch Team** » с Бикмухаметовым С.К., либо с ООО СК «ГолдФинч Тим».

Факт регистрации общества (1) сам по себе не может служить основанием для признания наличия указанной связи, поскольку отсутствуют какие-либо доказательства деятельности данного лица.

Дополнительные материалы (8)-(10) не являются словарно-справочными, не соответствуют пункту 2.5 Правил ППС. При этом размещение в сети Интернет предложений об оказании услуг не является подтверждением осуществления такой деятельности.

Таким образом, рассматриваемое возражение подано физическим лицом, которое не может быть признано заинтересованным при оспаривании правовой охраны товарного знака по указанным в возражении основаниям, при этом не представлено доказательств наличия обстоятельств, которые могут быть положены в основу выводов об однородности деятельности лица, подавшего возражение, и услуг, перечисленных в свидетельстве № 694849.

При таких обстоятельствах коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.05.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 694849.**