


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, рассмотрела поступившее 25.07.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 709787, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алмакс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 19.09.2018 по заявке № 2018740446 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.04.2019 за № 709787 на имя Хафизова Фандуса Музаеповича, Республика Татарстан (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 – 34 и услуг 35 – 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2019, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 709787 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 709787 произведена в нарушение прав лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «UX», которое используется им с 2017 года в отношении услуг 39 класса МКТУ, а именно, в качестве обозначения, индивидуализирующего сервис персональных водителей (лицо, подавшее возражение, является посредником в отношениях между перевозчиками и клиентами).

Согласно доводам возражения, деятельность ООО «Алмакс» осуществляется путем заключения договоров об оказании услуг перевозки пассажиров, агентских договоров. Кроме того, сервис «UX» действует в качестве приложения для мобильных и компьютерных устройств, разработка которого началась до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Лицо, подавшее возражение, отмечает, что его первоначальные затраты составили 2 140 тыс. руб, затраты на приобретение прав на программу ЭВМ «Гутакс» составили около 5 000 тыс. руб. Также в возражении приводятся затраты лица, подавшего возражение, на услуги, связанные с продвижением сервиса «UX», произведенные в 2018 и 2019 гг.

В возражении приведены доводы о том, что словесные элементы оспариваемого товарного знака и коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, являются сходными, поскольку совпадают по графическому (одинаковые буквы латинского алфавита), звуковому (тождество звучания) и семантическому (отсутствие смыслового значения в обоих случаях) критериям сходства словесных обозначений.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что сходство двух обозначений порождает угрозу введения потребителей в заблуждение относительно лица, маркирующего товары 16, 32 классов МКТУ, и оказывающего услуги 39 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 709787

недействительным в отношении всех товаров 16 и 32 классов МКТУ и всех услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении лица, подавшего возражение;

(2) копия договора аренды от 15.08.2018, касающегося нежилых помещений, расположенных по адресу: Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корпус 3, 14 этаж, ком. 51, 56-60, для использования в качестве офиса;

(3) копии универсальных передаточных документов (далее – УПД) от 31.03.2019, 31.01.2019, 28.02.2019, касающихся договоров аренды парковочных мест от 01.01.2019 и договора аренды офиса (1);

(4) копия счета-фактуры от 31.03.2019, касающегося договора аренды помещения (5);

(5) копия договора аренды от 01.12.2018, касающегося нежилого помещения, расположенного по адресу: Москва, Волгоградский проспект, дом 45а, пом. 123, для использования в качестве офиса;

(6) копии актов, счетов-фактур от 31.03.2019, 30.04.2019, 31.01.2019, 28.02.2019 к договору (5);

(7) копия договора аренды от 25.10.2018, касающегося нежилого помещения, расположенного по адресу: Москва, Волгоградский проспект, дом 45а, офис № 7, ком. 117-119, а также офисного оборудования;

(8) копия дополнительного соглашения от 14.12.2018 к договору от 01.11.2018;

(9) копии актов и счета-фактуры от 31.03.2019 к договору от 01.11.2018;

(10) копия договора от 11.01.2019 о покупке лицом, подавшим возражение, питьевой воды, копии товарных накладных и акта к договору;

(11) копия договора от 25.04.2019 о заказе лицом, подавшим возражение, полиграфической продукции;

(12) копия договора купли-продажи от 22.10.2018;

(13) копии товарных накладных, счетов-фактур, актов, касающихся покупки лицом, подавшим возражение, оборудования/расходных материалов (04.03.2019, 18.03.2019);

(14) копия счета-фактуры и акта от 31.03.2019 по договору (18);

(15) копии счета-фактуры и товарной накладной, касающихся покупки лицом, подавшим возражение, оборудования/расходных материалов (06.03.2019);

(16) копии актов и счетов-фактур от 06.03.2019, 23.01.2019, 31.03.2019, 30.01.2019, касающиеся получения лицом, подавшим возражение, услуг;

(17) копии трудовых договоров от 01.12.2018, от 01.01.2019 лица, подавшего возражение, с работниками;

(18) копия договора от 04.10.2018, касающегося предоставления лицу, подавшему возражение, доступа в сеть Интернет;

(19) копии договоров об оказании услуг по перевозке пассажиров от 01.09.2018;

(20) копии агентских договоров от 05.09.2018, 13.12.2018, касающихся оказания лицом, подавшим возражение, диспетчерских услуг, услуг по приему платежей и иных услуг;

(21) распечатка с сайта <https://play.google.com>;

(22) скриншот экрана мобильного устройства;

(23) копия договора от 20.07.2018, касающегося разработки мобильных приложений для сервиса личных водителей «UX»;

(24) копии актов от 24.10.2018, 25.06.2018, 04.03.2019, 27.03.2019, 02.04.2019, 20.07.2018, 04.12.2018, 06.12.2018;

(25) копия лицензионных договоров от 25.06.2018, 10.09.2018;

(26) копия договоров от 12.07.2018, 19.11.2018, касающихся заказа лицом, подавшим возражение, маркетинговых услуг;

(27) копии актов от 31.07.2018, 31.08.2018, 27.09.2018, 28.10.2018, 03.12.2018;

(28) копии договоров от 31.08.2018, 07.09.2018, 02.09.2018, 04.04.2019, касающихся заказа лицом, подавшим возражение, размещения рекламно-информационных материалов;

(29) копия договора от 30.01.2019, касающегося заказа лицом, подавшим возражение, услуг по продвижению в сети Интернет, копии актов к договору;

(30) копия УПД от 31.03.2019, касающегося оплаты лицом, подавшим возражение, услуг по размещению рекламы в сети Интернет;

(31) копия счета-фактуры от 31.03.2019 (ООО «Алмакс» – покупатель);

(32) копия договора от 31.08.2018 о покупке лицом, подавшим возражение, брендированной продукции – питьевой воды;

(33) копия договора от 04.09.2018, касающегося заказа лицом, подавшим возражение, брендированной продукции (визитки, блокноты, ежедневники), копия акта к договору;

(34) копии договоров от 01.09.2018, 12.03.2019, 25.03.2019, касающихся заказа лицом, подавшим возражение, услуг по созданию рекламных видеороликов/ видеоконтентов, копия акта к договору от 01.09.2018;

(35) копия акта от 12.04.2019 к договору от 01.04.2019 (48);

(36) копии актов от 26.09.2018, 23.01.2019, 25.02.2019, 25.01.2019, 30.04.2019, 30.09.2018, 31.10.2018, 31.01.2019, 28.02.2019, счетов-фактур, касающихся заказов лица, подавшего возражение, различных товаров и услуг у третьих лиц;

(37) копии заявок, УПД, товарных накладных, касающихся заказов лица, подавшего возражение, различных товаров и услуг у третьих лиц;

(38) копии актов к договору (29);

(39) копии УПД от 31.01.2019 к договору (2);

(40) распечатка результатов поиска в системе «Яндекс» по запросу «сервис личных вод»;

(41) копии счета и акта от 24.04.2019, акта и счета-фактуры от 30.04.2019 к договору (43);

(42) копия договора от 19.09.2018, касающегося оказания лицу, подавшему возражение, услуг связи;

(43) копия договора от 24.04.2019 о подключении лица, подавшего возражение, к сети оператора связи;

(44) копия договора от 02.10.2018 об оказании лицу, подавшему возражение, услуг связи;

(45) копия акта сверки от 14.05.2019, касающегося взаимных расчетов с контрагентом, согласно актам (24);

(46) копии счетов-фактур, касающиеся услуг, оказанных лицу, подавшему возражение;

(47) копии УПД от 31.03.2019, 21.02.2019, 22.03.2019;

(48) копии договоров от 01.04.2019, 09.04.2019, касающихся покупки лицом, подавшим возражение, комплекса услуг, связанных с мойкой, заправкой транспортных средств;

(49) копия договора от 19.12.2018 о заказе лицом, подавшим возражение, услуг по обучению работников, копия акта к договору;

(50) копия договора от 11.10.2018 об оказании лицу, подавшему возражение, услуг доставки, копии акта, счета к договору;

(51) копия договора от 16.04.2019, касающегося заказа лицом, подавшим возражение, услуг по созданию видеоконтента;

(52) копия свидетельства о регистрации доменного имени UX.RU.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на заседании коллегии от 04.12.2019 представил отзыв по мотивам возражения, в котором привел доводы об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 709787. По мнению правообладателя, оспариваемый товарный знак не препятствует использованию лицом, подавшим возражение, обозначения «UX», поскольку на имя ООО «Алмакс» произведена регистрация товарного знака



«UX» по заявке № 2019725921.

В отношении существа доводов возражения правообладатель отмечает, что в возражении не имеется доказательств возникновения до даты приоритета оспариваемой регистрации у лица, подавшего возражение, исключительных прав на коммерческое обозначение «UX». Указанное следует из анализа представленных документов, согласно которому большинство из них относятся к периоду, позднее 19.09.2018, часть договоров не имеет подтверждения их исполнения, а сведения о дате создания домена UX.RU противоречат общедоступной информации сервиса «Who.is».

Кроме того, правообладатель обращает внимание на необоснованность позиции лица, подавшего возражение, оспаривающего правовую охрану товарного знака по свидетельству № 709787 для товаров 16 и 32 классов МКТУ, поскольку ООО «Алмакс» иллюстрирует только деятельность, связанную с услугами перевозок.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 709787.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, согласилось с доводами отзыва в части товаров 16 и 32 классов МКТУ и на заседании коллегии от 04.12.2019 представитель лица, подавшего возражение, скорректировал объем притязаний по возражению, просил признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 709787 недействительным в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в возражении, поступившем 25.07.2019.

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

С учетом даты (19.09.2018) 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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 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 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).







Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 709787 представляет собой комбинированное обозначение в форме прямоугольника со скругленными углами, в центральной части которого расположен овал с выполненным внутри словесным элементом «ИХ». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 – 34 и услуг 35 – 45 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

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.

В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым ООО «Алмакс» в гражданском обороте, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака нарушает права указанного лица на коммерческое обозначение и вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. К возражению приложены документы, касающиеся деятельности лица, подавшего возражение, а также распечатки, в которых



представлены обозначения «», «», «», «» выполненные в виде квадрата с расположенным в его центральной части словесным элементом «UX». При этом лицо, подавшее возражение, ограничило объем требований по возражению, сузив их до услуг 39 класса МКТУ, включающих, в частности, услуги перевозки пассажиров.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет интерес к устранению препятствий для осуществления использования названных обозначений, включающих элемент «UX», в своей деятельности.

Таким образом, ООО «Алмакс» может быть признано лицом, заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 709787.

В отношении противопоставления оспариваемому товарному знаку исключительных прав лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение, коллегия отмечает следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

При этом существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий (см. положения статей 1539, 1540 Кодекса).

В качестве доказательств использования лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения с возражением были представлены, в частности, договоры от 15.08.2018, 01.12.2018 и 25.10.2018 и счета/акты к ним, касающиеся аренды нежилых помещений, документы о подготовительной деятельности лица, подавшего возражение, направленной на организацию оказания услуг перевозки пассажиров (документы о покупке питьевой воды и расходных материалов, оборудования, программ, видеоконтента, о брендинге продукции и маркетинговых/рекламных

услугах, об организации доступа к сети Интернет и получении услуг связи, распечатки из сети Интернет и мобильных устройств.

Анализ представленных документов показал, что сделать вывод о существовании у лица, подавшего возражение, имущественного комплекса, индивидуализируемого обозначением, ставшим известным на определенной территории в результате его применения ООО «Алмакс» до даты приоритета оспариваемой регистрации, не представляется возможным.

Значительная часть материалов относится к периоду после 19.09.2018 или касается деятельности, которая может быть охарактеризована как подготовка к использованию лицом, подавшим возражение, обозначения «UX» для оказания услуг третьим лицам.

В возражении не поясняется, какое именно обозначение рассматривается лицом, подавшим возражение, в качестве коммерческого обозначения. Так, упоминание обозначения «UX» в ряде договоров не свидетельствует о возможности признания его средством индивидуализации предприятия лица, подавшего возражение. Факт заключения лицом, подавшим возражение, договоров аренды помещений для организации офиса компании не является подтверждением наличия предприятия, индивидуализируемого коммерческим обозначением.

Из всех материалов, представленных с возражением, только распечатки с сети интернет и экранов мобильных приложений (21, 22, 40) содержат обозначения, которые позиционируются как индивидуализирующие мобильное приложение по заказу услуг водителей. Эти распечатки не содержат дат, в связи с чем нельзя установить их относимость к дате приоритета оспариваемого товарного знака. Коллегия также полагает, что мобильное приложение не может быть признано предприятием (то есть недвижимостью, см. абзац 2 пункта 1 статьи 132 Гражданского кодекса Российской Федерации), хотя и может рассматриваться как часть имущественного комплекса лица, подавшего возражение.

Более того, имеющиеся с возражением документы свидетельствуют лишь о подготовительных действиях лица, подавшего возражение, в то время как факт их осуществления проиллюстрирован только договорами (19, 20), которые носят общий

характер, заключены незадолго до даты приоритета оспариваемой регистрации и не свидетельствуют о том, что фактически перевозки пассажиров осуществлялись до 19.09.2018.

Таким образом, представленные материалы в своей совокупности и взаимосвязи не свидетельствуют о возникновении до 19.09.2018 у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение, сходное (тождественное) с оспариваемым товарным знаком.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, приведенные в поступившем возражении аргументы лица, его подавшего, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 709787 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть признаны убедительными.

Возражение, поступившее 25.07.2019, содержит также довод о том, что оспариваемый товарный знак сходен с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, в связи с чем способен ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с лицом, подавшим возражение, как источником оказания услуг, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным лицом, оказывающим услуги, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих факт оказания услуг иным лицом с использованием спорного обозначения, но и подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугой и источником ее оказания.




Анализ представленных с возражением материалов не свидетельствует о фактах оказания услуг лицом, подавшим возражение, с использованием спорного (сходного с ним) обозначения.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 19.09.2018 имелась возможность возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугами 39 класса МКТУ, маркированными таким обозначением, и лицом, подавшим возражение.



Деятельность лица, подавшего возражение, под обозначениями «»,



«», «», «» не подтверждена материалами дела, следовательно, также не может быть соотнесена с какими-либо услугами оспариваемого перечня.

Для подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи с предшествующим лицом, оказывающим услуги, необходимо представление соответствующих доказательств, которых в материалах дела не имеется.

С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, является недоказанным.

Резюмируя изложенное, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказано.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 709787.