

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 06.03.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Елизаровым Алексеем Борисовичем, Республика Мордовия, г. Саранск, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №810212, при этом установила следующее.

Страна Новосёлов

Регистрация товарного знака « _____ » по свидетельству №810212 с приоритетом от 21.12.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2021 по заявке № 2020773174. Правообладателем товарного знака по свидетельству №810212 является индивидуальный предприниматель Поплавский Эдуард Николаевич, Республика Мордовия, г. Саранск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.03.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №810212 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к нему от 03.05.2023 сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, считает, что товарный знак «Страна Новосёлов» является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «Новосёлов», исключительное право на которое принадлежит ИП Елизарову А.Б.;

- коммерческое обозначение «Новосёлов» фонетически полностью входит в состав товарного знака «Страна Новосёлов», что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения по фонетическому признаку;

- слово «Новосёлов» не имеет какого-либо конкретного семантического значения, в связи с чем сходство по семантическому признаку установлено быть не может. При этом, усматривается возможность восприятия потребителями словесного элемента «Новосёлов» в качестве образованного от слова «Новосёл» ввиду их созвучности;

- лицо, подавшее возражение, уже с 2003 года при оказании хозяйственной деятельности, на вывеске, в сети Интернет, а также во взаимоотношениях с потребителями его услуг, рекламе, взаимоотношениях с коммерческими и некоммерческими предприятиями использует коммерческое обозначение «Новосёлов» при осуществлении операций с недвижимостью. Словесный элемент «Новосёлов» обладает достаточными различительными признаками и именно за счет этого словесного элемента достигается индивидуализирующая функция предприятия;

- в 2005 году на имя ИП Елизарова А.Б. зарегистрировано доменное имя novoselov.net, на котором был размещен сайт с использованием обозначения «Новосёлов», посредством сайта предлагались услуги по операциям с недвижимостью;

- с июня 2003 года в газете «Столица С» размещалась еженедельная реклама Агентства недвижимости «Новосёлов». Газета «Столица С» является самым популярным печатным изданием на территории Республики Мордовия;

- с июня 2003 года ИП Елизаров А.Б. арендует помещения по адресу: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 33. На здании размещена вывеска «Агентство недвижимости «Новосёлов»». В 2017 году вывеска была изменена на следующую «Новосёлов» суперагент недвижимости», также изменения произошли на сайте, на баннерах, на бланках, на визитках, на бейджиках, в рекламных материалах, в сети Интернет;

- лицом, подавшим возражение, была зарегистрирована страничка в социальной сети «ВКонтакте», заведен личный кабинет на сайте www.cian.ru, обозначение присутствует на сайте «Домклик»;

- для осуществления риэлтерской деятельности ИП Елизаровым А.Б. были арендованы помещения общей площадью 201,1 кв.м, расположенные по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 33, этаж 5. По указанному адресу им были согласованы с арендодателем и установлены вывески и рекламные конструкции с режимом работы, на которых размещено коммерческое обозначение, используемое ИП Елизаровым А.Б. для индивидуализации своих услуг;

- по мнению лица, подавшего возражение, услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 810212 являются однородными услугам, в отношении которых ИП Елизаров А.Б. осуществляет деятельность с использованием своего коммерческого обозначения;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №810212 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Елизарова А.Б.;
2. Распечатки страниц сайта <https://noyoselov.net/> и сведения веб-архива;
3. Письмо Елизарову А.Б. от Ильина А.И. от 20.09.2022 с приложением фотографий и вывесок от 20.09.2022;

4. Договоры субаренды от 02.01.2005 между ИП Чубаровым С.А. и ИП Елизаров А.Б., акт-приема передачи к договору субаренды от 02.01.2005, акт-приема передачи (возврата) к договору субаренды от 01.01.2006; от 02.01.2010 между ИП Ильиным А.Е. и ИП Елизаров А.Б., акт-приема передачи к договору субаренды от 02.01.2010, акт приема-передачи (возврата) от 01.01.2011 к договору субаренды от 02.01.2010; от 01.04.2014 между ИП Ильиным А.Е. и ИП Елизаров А.Б., акт-приема передачи к договору субаренды от 01.04.2014. акт-приема передачи (возврата) к договору субаренды от 28.02.2015; № 3 от 01.09.2020 между ИП Ильиным А.Е. и ИП Елизаров А.Б., акт-приема передачи к договору субаренды № 3 от 01.09.2020; № 39 от 01.01.2022 между ИП Ильиным А.Е. и ИП Елизаров А.Б., акт-приема передачи к договору субаренды № 39 от 01.01.2022; № 5 от 01.07.2022 между ИП Ильиным А.Е. и ИП Елизаровым А.Б., акт-приема передачи к договору субаренды № 5 от 01.07.2022, акт-приема передачи (возврата) к договору субаренды № 5 от 01.08.2021 от 30.06.2021; № 32 от 01.09.2022 между ИП Ильиным А.Е. и ИП Елизаровым А.Б. акт-приема передачи к договору субаренды № 32 от 01.09.2022.

5. Договор № 4 от 03.01.2017 года между ООО «Редакция еженедельной газеты «Столица С» и ИП Елизаровым А.Б.;

6. Копия газеты «Столица С» за 2018 - 2022 г.;

7. Договор № 13/2018/0197 от 14.09.2018 между ИП Елизаровым А.Б. и ООО «Медиа Галерея»;

8. Фотография рекламы на баннере;

9. Сертификат от Газпромбанка на предоставление скидки;

10. Агентский договор на оказание услуг по эксклюзивной продаже объекта недвижимости от 15.07.2018 между ИП Елизаров А.Б. и Тимошенко А.Ю.;

11. Договор на оказание услуг по эксклюзивной продаже объекта недвижимости от 28.03.2019 между ИП Елизаровым А.Б. и ООО «Метизный двор». Дополнительные соглашения к договору на оказание услуг по эксклюзивной продаже объекта недвижимости от 28.03.2019 между ИП

Елизаровым А.Б. и ООО «Метизный двор» от 07.06.2019, от 20.06.2019, от 26.06.2019, от 04.07.2019, акт выполненных работ от 04.07.2019;

12. Договор на оказание услуг по покупке объекта недвижимости от 27.07.2019 между ИП Елизаровым А.Б. и Беляевым С.В.;

13. Договор на оказание услуг по эксклюзивной продаже объекта недвижимости от 14.02.2020 между ИП Елизаров А.Б. и Суховой Г.П., Акт выполненных работ от 14.02.2020;

14. Договор на оказание услуг по покупке объекта недвижимости от 06.02.2020 между ИП Елизаров А.Б. и Алмазовой Л.А.;

15. Договор поставки № 5 от 15.03.2019 между ООО «Типография Полиграф» и ИП Елизаров А.Б.;

16. Договор поставки № 020422 от 02.04.2019 между ИП Антропов СВ. и ИП Елизаровым А.Б., спецификация № 1 к договору № 020422 от 02.04.2019, фото бейджей Э. Поплавского и Н. Поплавской;

17. Скриншот страницы сайта Новоселов ВКонтакте и протокол осмотра доказательств, зарегистрированный в реестре 19.09.2022 за № 13/20-Н/13-2022-2-1389;

18. Скриншот со страницы сайта авито.ру. и протокол осмотра доказательств, зарегистрированный в реестре 19.09.2022 за № 13/20-Н/13-2022-2-1395;

19. УПД за 2021 - 2022 годы за оказанные услуги по продвижению объявлений на Avito.ru;

20. Скриншот сайта циан.ру;

21. Скриншот рейтинга агентств недвижимости с сайта домклик.ру.;

22. Распечатка страниц поисковых систем Яндекс, Гугл. Мейл подтверждающих известность ИП Елизарова А.Б. как Новоселов;

23. Сведения о трудовых взаимоотношениях: трудовая книжка Певцовой Е.С. АТ-VI №1215347; приказ о приеме на работу № 04 от 01.04.2019 Поплавской Н.Н.; заявление об увольнении Поплавской Н.Н. от 01.05.2020; приказ об увольнении № 18 от 01.05.2020 Поплавской Н.Н.;

33. Скриншот письма от службы поддержки сайта ВКонтакте;

34. Скриншот письма от технической поддержки сайта Яндекс.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении и дополнениях к нему, представил 27.04.2023 отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в представленных материалах отсутствуют доказательства, на основании которых можно прийти к выводу, что лицу, подавшему возражение, на праве собственности, аренды или безвозмездного пользования принадлежит имущественный комплекс (объект недвижимости) для индивидуализации которого им, использовалось бы обозначение «Новоселов» или сходное с ним обозначение;

- представленные ссылки на страницы в сети интернет не позволяют соотнести их с каким-либо, конкретным лицом и не позволяют потребителям установить ассоциативную связь между ИП Елизаровым А.Б. и указанными страницами;

- правообладатель указывает на то, что позиция лица, подавшего возражения в иных судебных разбирательствах сводилась к тому, что им использовалось обозначение «Новоселов супер агент недвижимости», что подтверждается представленными к отзыву сведениями;

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, подтверждающие известность обозначения «Новоселов» в пределах определенной территории;

- из возражения следует, что лицом, подавшим возражение, использовалось несколько обозначений, а именно «Агенство недвижимости «Новосёлов» и «Новосёлов суперагент недвижимости», что идет в противоречие с пунктом 2 статьи 1540 Кодекса, согласно которому исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года;

- в обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на страницы в социальных сетях, в сервисах «Авито», «Домклик», а также на наличие обозначения на сайте. Обращаем внимание на тот факт, что на всех

указанных сервисах и страницах используются различные обозначения;

- в рамках рассмотрения административного дела по запросу антимонопольного органа Федеральной службой по интеллектуальной собственности было проведено исследование на предмет степени сходства обозначения «Новосёлов суперагент недвижимости», используемого лицом, подавшим возражение, с товарным знаком по свидетельству № 810212 «Страна Новосёлов». В результате проведенного исследования было установлено: обозначение «Новосёлов суперагент недвижимости» не является сходным с товарным знаком по свидетельству № 810212 «Страна Новосёлов», поскольку не ассоциируется с ним в целом. Результаты исследования подписаны директором Федерального института промышленной собственности О.П. Неретиным, что подтверждается письмом от 13.01.2023 № 41-003845-12.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №810212.

К отзыву приложены следующие материалы:

35. Заявление ИП Елизарова А.Б. в Управление ФАС по Республике Мордовия;

36. Определение Управления ФАС по Республике Мордовия от 15.03.2023 о приостановлении рассмотрения дела № 013/01/14.4-699/2022;

37. Исковое заявление ИП Поплавского Э.Н. в Арбитражный суд Республики Мордовия от 05.12.2022;

38. Отзыв ИП Елизарова А.Б. от 31.01.2023 на исковое заявление ИП Поплавского Э.Н.;

39. Определение Арбитражного суда Республики Мордовии о приостановлении производства по делу А39-11111/2022 от 23.03.2023;

40. Аудиозапись судебного заседания Арбитражного суда Республики Мордовии от 31.01.2023 г.;

41. Скриншот веб-сайта <https://novoselov.net/>, принадлежащего ИП Елизарову А.Б.;

42 Письмо Директора ФИПС О.П. Неретина от 13.01.2023 № 41-003845-12.

Лицом, подавшим возражение, 30.06.2023 представлены дополнения к возражению, к которым относятся: договор № 1/1217 [43], документы, о возникновении прав на имущественный комплекс: договоры субаренды и справки и документы подтверждающие по его мнению известность используемого им коммерческого обозначения.

К дополнениям приложены следующие документы:

44. Информационные письма от ИП Чубарова С.А. от 24.05.2023 и от ИП Ильина А.Е. от 24.01.2023;

45. Акты сверок взаиморасчетов;

46. Документы подтверждающие право собственности на арендуемое ИП Елизаровым А.Б. помещение;

47. Кассовые чеки к договору поставки № 020422 от 02.04.2019 с ИП Антроповым С.В.;

48. Размещение рекламно-информационных материалов на сайте cian.ru: - Счет-фактура № 301118АЙ-0961 от 30.11.2018. - Акт № 301118АЙ0961 от 30.11.2018;

49. Предоставление сервиса размещения объявлений в отдельных категориях/регионах на сайте Avito.ru: - УПД № 190586 от 28.02.2018. - УПД № 1464598 от 31.12.2018. - УПД № 04-90051 от 30.04.2019. - УПД № 09-90154 от 30.09.2019. - УПД № 05-81639 от 31.05.2020. - УПД № 08-96123 от 31.08.2020;

50. Налоговые декларации за 2011, 2014, 2017, 2020 гг.;

51. Газета бесплатных объявлений «Из рук в руки»: - диплом победителя конкурса «Народный стандарт-2005»; - диплом по итогам конкурса «НАРОДНЫЙ СТАНДАРТ - 2008»;

52. Соглашение о намерении установить сотрудничество с Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) от 22.01.2010;

53. Договоры с клиентами: - Договор на оказание услуг по покупке объекта недвижимости от 15.01.2004 с приходным кассовым ордером № 2 от 21.01.2004. - Договор на оказание услуг по покупке объекта недвижимости от 15.01.2007 с приходным кассовым ордером № 6 от 31.01.2007. - Агентский договор на оказание услуг по эксклюзивной продаже объекта недвижимости (о возмездном

оказании услуг) от 02.11.2015 с приходным кассовым ордером №58 от 25.11.2015.

- Договор на оказание услуг по эксклюзивной продаже объекта недвижимости (о возмездном оказании услуг) от 14.02.2020 с приходным кассовым ордером № 01 от 14.02.2020;

54. «Газета Столица С»: - Договор № 48 об оказании рекламных услуг от 05.01.2010. - Счет-фактура февраль 2010. - Акт№ 000194 от 02.02.2010. - Акт№ 000453 от 31.03.2017. -Квитанция к приходному кассовому ордеру № 106 от 21.03.2017. - Акт № 000997 от 31.08.2017. - Квитанция к приходному кассовому ордеру № 341 от 23.08.2017;

55. Договор № 20.05.2012 на оказание информационных (рекламных) услуг от 18.05.2012 с ООО «ФОКС РЕПАБЛИК»;

56. Договор № 130 5506 от 11.09.2009 по размещению рекламы в издании с ООО «ИРА-Фолиант»;

57. Акт № 91 от 20.03.2019 к договору поставки № 5 от 15.03.2019 с ООО «Типография Полиграф»;

58. Свидетельство № 003 от 30.12.2006 о членстве в Общественной организации «Мордовской Республиканской Ассоциации Риэлторов».

Правообладателем 20.07.2023 представил свою позицию на вышеуказанные дополнения, которая сводится к следующему:

- правообладатель указывает на тот факт, что для индивидуализации одного предприятия должно использоваться одно коммерческое обозначение в четко определенном графическом, словесном или комбинированном исполнении, а лицом, подавшим возражение, используются разные обозначения;

- из представленных договоров о субаренде, свидетельств о праве собственности, а также согласно письму от 24.05.2023 ООО «МАЛЫЙ БИЗНЕС» с 21.12.2012 индивидуальный предприниматель Ильин Алексей Евгеньевич арендует все помещения на 5 этаже здания Дома бытовых услуг по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 33 на основании договора аренды, заключенного на неопределенный срок, с правом передачи данных помещений в субаренду любым третьим лицам без согласия и уведомления собственника. При этом, любая из сторон такого

договора аренды, как Арендодатель - собственник, так и Арендатор - ИП Ильин А.Е. в любое время вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за три месяца. При этом, право субарендатора - ИП Елизарова А.Б. на пользование помещением будет прекращено в силу статьи 618 Кодекса;

- условия вышеуказанных договоров субаренды и соглашения говорят об отсутствии у ИП Елизарова А.Б. исключительного права на использование коммерческого обозначения по месту осуществления им своей предпринимательской деятельности, он может использовать коммерческое обозначение только с разрешения и под контролем Арендатора и Арендодателя;

- ИП Елизаровым А.Б. не доказано длительное и (или) интенсивное использование обозначения на определенной территории, так как из доказанного им же следует, что он всегда использовал различные обозначения. Никакого социального опроса по вопросу известности обозначения «Новосёлов» и наличия у потребителей четкой и устойчивой ассоциации между этим обозначением и лицом, подавшим возражение, до настоящего времени не представлено;

- соотношение количества подписчиков на его страницах на указанных сайтах с количеством населения (потенциальными потребителями его услуг) только в Саранске составляет не более 0,35%, а по всей Республике Мордовия не более 0.14%. При таких цифрах утверждение ИП Елизарова А.Б. о его известности на территории Саранска или, тем более, на территории Республики Мордовия, вызывает огромное сомнение без предоставления иных доказательств известности обозначения «Новосёлов» и наличия у потребителей четкой и устойчивой ассоциации между этим обозначением и ИП Елизаровым А.Б.;

- правообладатель считает, что у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в подаче настоящего возражения.

К вышеизложенной позиции приложены:

59. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 169. п. 177);

60. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2021 №С01-1095/2021 по делу № А1 1-7167/2019;

61. Страницы из сети Интернет с сайта Саранск-Википедия «численность населения Саранска на 2023 год»; с сайта Документы-Правительство России «численность населения Республики Мордовия на 2022 год».

Лицом, подавшим возражение, представлены 31.07.2023 дополнения, в которых указано, что с целью распространения информации об оказываемых услугах с использованием своего коммерческого обозначения ИП Елизаровым А.Б. были заключены договоры (договор № 48 об оказании рекламных услуг от 05.01.2010; договор № 4 от 03.01.2017) с обществом с ограниченной ответственностью «Редакция еженедельной газеты «Столица С» (ОГРН 1021300982449), в соответствии с предметом которых последнее берет на себя обязательство по распространению рекламного материала путем публикации в газете «Столица С». «Столица С» — крупнейший республиканский общественно-политический еженедельник Мордовии. ООО «Редакция еженедельной газеты «Столица С» были опубликованы объявления об оказываемых ИП Елизаровым А.Б. услугах с использованием своего коммерческого обозначения, что подтверждается выборочно представленными скан-копиями следующих выпусков газет «Столица С»: распечатка сведений о газете «Столица С» по следующим ссылкам: <https://stolica-s.su/info>; <https://cvberleninka.rU/article/n/razvitie-periodicheskoy-pechati-mordo-kontse-xx-nachale-xxi-v/viewer> [62]; Скан-копии газет «Столица С», выпуски: от 20.02.2018, 05.06.2018, 09.04.2019, 20.08.2019, 11.02.2020 [63]; распечатки страниц агентств недвижимости в социальной сети «В контакте» [64].

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

С учетом даты приоритета (21.12.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №810212 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую

конвенцию.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

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 наименований или обозначений), 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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/услуг 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).

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №810212, прослеживается исходя из представленных документов, согласно которым до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №810212 лицом, подавшим возражение, осуществлялась коммерческая деятельность под обозначениями Агентство недвижимости «НОВОСЕЛОВ» / Супер агент недвижимости «НОВОСЕЛОВ», которые содержат словесные элементы, сходные, по мнению лица, подавшего возражение, словесным элементам оспариваемого товарного знака, и использовались им в качестве

средства индивидуализации для услуг однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №810212 представляет

Страна Новосёлов

собой обозначение « » выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение, правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг, в отношении которого ему предоставлена правовая охрана.

Коллегия отмечает, что по смыслу пункта 8 статьи 1483 Кодекса, для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака, лицу, подавшему возражение, в том числе, следует доказать наличие права на имущественный комплекс.

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для

индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов [4], а именно: договоры субаренды от 02.01.2005 между ИП Чубаровым С.А. и ИП Елизаров А.Б., акт-приема передачи к договору субаренды от 02.01.2005, акт-приема передачи (возврата) к договору субаренды от 01.01.2006; от 02.01.2010 между ИП Ильиным А.Е. и ИП Елизаров А.Б., акт-приема передачи к договору субаренды от 02.01.2010, акт приема-передачи (возврата) от 01.01.2011 к договору субаренды от 02.01.2010; от 01.04.2014 между ИП Ильиным А.Е. и ИП Елизаров А.Б., акт-приема передачи к договору субаренды от 01.04.2014. акт-приема передачи (возврата) к договору субаренды от 28.02.2015; № 3 от 01.09.2020 между ИП Ильиным А.Е. и ИП Елизаров А.Б., акт-приема передачи к договору субаренды № 3 от 01.09.2020, которые датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, касаются периодов с 2005-2006 гг., 2010-2011гг., 2014-2015гг., 2020-2021гг., показал, что лицо, подавшее возражение, было субарендатором нежилого помещения, расположенного на пятом этаже здания Дома бытовых услуг, находящегося по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Богдана Хмельницкого, д.33. Остальные представленные договоры субаренды выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака и не могут быть учтены в качестве доказательств о возникновении права на коммерческое обозначение.

Коллегия отмечает, что договоры о субаренде касаются периодов с 2005-2006 гг., 2010-2011гг., 2014-2015гг., 2020-2021гг., следовательно, невозможно прийти к выводу о том, что на протяжении длительного периода времени, непрерывно, лицо, подавшее возражение, пользовалось указанным выше помещением.

Из договоров [11, 13], а именно договор на оказание услуг по эксклюзивной продаже объекта недвижимости от 28.03.2019 между ИП Елизаровым А.Б. и ООО «Метизный двор» и договор на оказание услуг по эксклюзивной продаже объекта недвижимости от 14.02.2020 между ИП Елизаров

А.Б. и Суховой Г.П., следует что лицом, подавшим возражение, оказывались услуги по поиску контрагента (покупателя) на объект (квартиру). Данные договоры подтверждены исполнением, а именно актами выполненных работ. Также были представлены: агентский договор на оказание услуг по эксклюзивной продаже объекта недвижимости (о возмездном оказании услуг) от 02.11.2015 с приходным кассовым ордером №58 от 25.11.2015, договор на оказание услуг по эксклюзивной продаже объекта недвижимости (о возмездном оказании услуг) от 14.02.2020 с приходным кассовым ордером № 01 от 14.02.2020 [53], согласно которым ИП Елизаров А.Б. оказывал комплекс услуг по приобретению прав собственности на объект недвижимости. Остальные договоры [10, 12, 11, 14] не сопровождаются какими-либо документами, подтверждающими их исполнение.

Лицом, подавшим возражение, был представлен договор № 1/1217 [43] с Обществом с ограниченной ответственностью «Эврика-Тек» от 01.12.2017, согласно техническому заданию ООО «Эврика-Тек» обязуется выполнить работы по изготовлению, доставке, установке (монтажу) изделий (вывесок) в здании ТОО «Дом быта» по адресу г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 33. Так, согласно приложению к акту №11 от 09.12.2017 были размещены следующие вывески и

информационные таблички



, со словесными элементами «Новосёлов» суперагент недвижимости. Использование обозначения «Новосёлов» суперагент недвижимости также подтверждается материалами о публикациях за 2018 - 2022 г. объявлений в Саранской газете «Столица С» [6],

скриншотами страницы сайта Новоселов ВКонтакте (протокол осмотра доказательств, зарегистрированный в реестре 19.09.2022 за № 13/20-Н/13-2022-2-1389) [17].

Также из представленных документов, следует, что лицом, подавшим возражение, использовалось обозначение Агентство недвижимости «Новосёлов», что следует из материалов: сертификат от Газпромбанка на предоставление скидки [9], скриншот со страницы сайта авито.ру. (протокол осмотра доказательств, зарегистрированный в реестре 19.09.2022 за № 13/20-Н/13-2022-2-1395 [18], скриншот сайта циан.ру [20], скриншот рейтинга агентств недвижимости с сайта домклик.ру.[21], распечатка страниц поисковых систем Яндекс, Гугл. Мейл [22], сведения от газеты бесплатных объявлений «Из рук в руки»: диплом победителя конкурса «Народный стандарт-2005»; диплом по итогам конкурса «НАРОДНЫЙ СТАНДАРТ - 2008» [51]; соглашение о намерении установить сотрудничество с Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) от 22.01.2010 [52]. Используя коммерческое обозначение Агентство недвижимости «Новосёлов», лицо подавшее возражение, оказывало услуги по подготовки необходимых документов для оформления сделки по купле-продаже недвижимости, согласно документам [53], а именно: договор на оказание услуг по покупке объекта недвижимости от 15.01.2004 с приходным кассовым ордером №2 от 21.01.2004, договор на оказание услуг по покупке объекта недвижимости от 15.01.2007 с приходным кассовым ордером № 6 от 31.01.2007, свидетельство №003 от 30.12.2006 о членстве в Общественной организации «Мордовской Республиканской Ассоциации Риэлторов» [58].

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, в разные периоды, оказывало услуги под разными коммерческими обозначениями Агентство недвижимости «Новосёлов» и «Новосёлов» суперагент недвижимости, что противоречит пункту 2 статьи 1538, поскольку для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

При этом известность, данных коммерческих обозначений не подтверждена материалами дела, поскольку договоры на оказание

информационных услуг [5, 7, 48, 49, 54, 56, 62], кроме договора [55] не содержат в себе сведений какого именно рода информация размещалась согласно этим договорам. Фотография рекламного баннера [8] не содержит даты его изготовления, что затрудняет соотнесение данной информации с датой приоритета оспариваемого товарного знака. Представленные сведения о печати объявлений в Саранской газете «Столица С», наличие сайта и страниц в социальных сетях могут быть приняты в качестве доказательств известности коммерческого обозначения только в совокупности с иными документами подтверждающими активное и непрерывное использование одного конкретного коммерческого обозначения лицом, подавшим возражение, которые в материалы дела не представлены.

Также коллегия отмечает, что элементы «Агентство недвижимости» и «суперагент недвижимости» коммерческого обозначения являются описательными, поскольку указывают на сферу деятельности коммерческого предприятия. Таким образом, сильным элементом коммерческого обозначения следует признать слово «Новосёлов». Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>, Словарь русских фамилий». («Ономастикон»); Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866.) словесный элемент «Новосёлов» является фамилией. Кроме того, может быть воспринято в качестве слова образованного от слова «новосёл» - переселенец, недавний поселенец.

Анализ на тождество и сходство индивидуализирующего элемента коммерческого обозначения «Новосёлов» и словесных элементов «Страна Новосёлов» оспариваемого товарного знака показал, что семантически сравниваемые обозначения способны вызывать различные ассоциации у потребителей. Так, как указано выше, коммерческое обозначение «Новоселов» способно восприниматься в качестве некоего лица по фамилии Новосёлов. В то время как оспариваемый товарный знак «Страна Новоселов» (где: страна - территория, имеющая собственное государственное управление или управляемая другим государством. См. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.) способно восприниматься как некое государство, в котором

проживают исключительно новоселы, что само по себе приводит к мысли о фантазийности данного словосочетания, поскольку в реальности такого государства не существует.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что в сравниваемых обозначениях заложены разного рода идеи, которые соответственно и порождают различные ассоциации, что приводит к выводу об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений.

Фонетически, обозначение «Новосёлов» состоит из одного слова и девяти звуков. Сравнимые обозначения отличаются количеством слов, букв и звуков. Так, оспариваемый товарный знак состоит из двух слов, пятнадцати звуков, что существенно увеличивает его фонетическую длину и приводит к выводу об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом без графической проработки, что приводит к невозможности проведения анализа сходства по графическому критерию.

Из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленное коммерческое обозначение не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом.

Услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, согласно представленным в дело материалам, а именно: оказание услуг связанных с проведением сделок купли-продажи недвижимости показал, что данные услуги являются однородными таким оспариваемым услугам 36 класса МКТУ как «операции с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; бюро квартирные [недвижимость]; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; взыскание арендной платы». Однородность остальной части оспариваемых услуг 36 класса МКТУ, а также всех услуг 35 и 43 класса МКТУ материалами возражения не доказана.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает более ранним правом на коммерческое обозначение является недоказанным. Основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о наличии в действиях правообладателя, факта злоупотребления правом, коллегия сообщает, что установление наличия факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №810212.