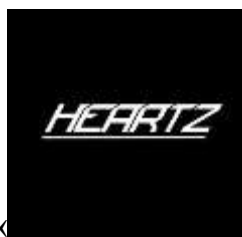
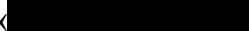


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.08.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Максимовым Владимиром Михайловичем, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 746601, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» зарегистрирован 12.02.2020 по заявке № 2019726429 с приоритетом от 04.06.2019 за № 746601 в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 37 и 40 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Попову Ирину Гайозовну, Москва (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 746601, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса и статьи 10 bis Парижской конвенции.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «HERTZ AUTO», используемым ИП Максимовым В.М. с 2014 г. для индивидуализации своего предприятия – автосервиса, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что представленными им материалами доказывается осуществление фактической деятельности по оказанию услуг автосервиса: установка автосигнализаций, установка иного дополнительного оборудования на автомобили (аудиосистемы, мультимедиа, видеорегистраторы, освещение и т.д.), детейлинг, а также деятельности по продаже дополнительного оборудования для автомобилей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 746601 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ – «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек (ремонт); заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозийная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств (ремонт); ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств (заправка топливом, обслуживание); установка и ремонт охранной сигнализации».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Документы о регистрации лица, подавшего возражение, в качестве индивидуального предпринимателя для следующего вида деятельности: техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования; регистрация контрольно-кассовой техники.

2. Договор на сертификацию услуг по ремонту техническому обслуживанию автотранспортных средств от 26.09.2018 (лицо, подавшее возражение – заказчик), акт сдачи-приемки, счёт.

3. Сертификат соответствия сроком действия с 26.09.2018 по 25.09.2021 в отношении услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств выданный лицу, подавшему возражение.

4. Акты от 28.02.2017, 31.01.2017 на предоставление сервиса по продвижению (лицо, подавшее возражение – заказчик).

5. Бланки заказа от 26.05.2017, 14.08.2018, 25.12.2018, 19.03.2018, 08.10.2018, 29.08.2019, 10.03.2020 о размещении рекламных материалов заказчика – лица, подавшего возражение («Hertz Auto»).

6. Акты об оказанных услугах по размещению рекламы за июль 2018 года, за август 2018 года.

7. Акт установки терминала от 07.10.2019.

8. Бухгалтерская отчётность за 2014, 2015, 2016, 2017 годы.

9. Исполнительный лист от 09.11.2018 Центра установки автоэлектроники «Hertz Auto», адрес: г. Уфа, ул. Губайдуллина, 8, к. 3.

10. Копии анкет клиентов.

11. Акт о готовности торгово-сервисной точки от 16.08.2018.

12. Договор поставки от 20.03.2015 (лицо, подавшее возражение – покупатель).

13. Договоры от 11.07.2014, 13.07.2015, 12.07.2016 в отношении обслуживания контрольно-кассовой аппаратуры лица, подавшего возражение.

14. Письмо лица, подавшего возражение, в адрес правообладателя, сведения о направлении письма.

15. Z-отчёты установочного центра «Герц Авто» от 23.11.2016, 12.04.2017, 18.02.2015, 11.11.2018, 20.02.2018, 21.08.2018, 07.08.2019.

16. Копия договора от 30.08.2018 на разработку сайта (лицо, подавшее возражение – заказчик), акты выполненных работ по договору.

17. Распечатка сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лица, подавшего возражения, и правообладателя.

18. Скриншоты с сайта HertzAuto.ru (адрес на сайте: г. Уфа, ул. Рязанская, 1А).

19. Скриншоты публикаций в социальных сетях «Instagram» (адреса, указанные в соцсети: г. Уфа, ул. Дагестанская 13/1, г. Уфа, ул. Грозненская, 42А, г. Уфа, ул. Губайдуллина, 8 к. 3), «ВКонтакте» (адреса, указанные в соцсети: г. Уфа, ул. Ростовская, ул. Рязанская, 1А, г. Уфа, Минигали Губайдуллина, 8 к. 3, Златоустовская ул., ул. Грозненская, 42А, ул. Дагестанская 13/1).

20. Скриншот сайта avito.ru/HertzAuto/about (адрес: г. Уфа, ул. Рязанская, 1А).

21. Социологический опрос потребителей, проведенные в период с 04.03.2019 по 15.03.2019 Региональной общественной организацией Республики Башкортостан по защите прав потребителей «Регион Альянс», г. Уфа, на территории города Уфы с целью определения известности бренда (коммерческого обозначения) «Hertz Auto» (выборка 200 человек в возрасте от 18 до 55 лет).

22. Сведения об администраторе домена Hertzauto.ru.

23. Документы об абонентском обслуживании оператора сотовой связи с 23.11.2018.

24. Сведения о доступе к аккаунтам в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте».

Правообладатель, ознакомленный с поступившим возражением и приложенными к нему материалами, отзыв по мотивам возражения не представил, устно возражал относительно доводов возражения,

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.06.2019) на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

упомянутый выше 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 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 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.

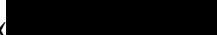
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 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.

В соответствии с пунктом 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, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 746601 является комбинированным, представляет собой слово «HEARTZ», выполненное буквами английского алфавита, подчеркнутое горизонтальной линией, расположенное в центре черного прямоугольника. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 37 и 40 классов МКТУ.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В силу положений статьи 1538 Кодекса, возникновение 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).

Право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (см. п. 177 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий

может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. п. 178 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Представленные с возражением документы не позволяют квалифицировать лицо, его подавшее, в качестве правообладателя – обладателя исключительных прав на коммерческое обозначение.

Согласно документам о регистрации обратившегося с возражением лица в качестве индивидуального предпринимателя (1) и сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (17) лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Договор на сертификацию услуг по ремонту технического обслуживанию автотранспортных средств (2), сертификат соответствия (3), акт установки терминала (7), акт о готовности торгово-сервисной точки (11), договоры (12, 13, 16), документы об абонентском обслуживании оператора сотовой связи (23) иллюстрируют осуществление лицом, подавшим возражение, подготовительных мероприятий для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе, связанной с основным видом его деятельности.

В соответствии с публикациями в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте» (19), сайтов HertzAuto.ru (18) и avito.ru/HertzAuto/about (20), а также согласно исполнительному листу Центра установки автоэлектроники «Hertz Auto» (9) услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств предлагаются/оказываются в городе Уфа по адресам: ул. Дагестанская 13/1, ул. Грозненская, 42А, ул. Губайдуллина, 8 к. 3, ул. Рязанская, 1А, Златоустовская ул., Ростовская ул.

При этом никаких документов, из которых можно было бы сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, является собственником / владельцем /



пользователем имущественного комплекса хотя бы по одному из указанных адресов, не представлено.

Факт возникновения права на коммерческое обозначение должен быть доказан совокупностью фактических материалов, касающихся, в частности, размещения вывески на предприятии (имущественном комплексе), содержащей спорное или сходное с ним обозначение, а также длительности и непрерывности его использования в коммерческой деятельности предприятия.

Услуги из исполнительного листа (9) «установка сирены, датчика температуры, светодиодного индикатора, антенны, монтаж блока сигнализации, монтаж/демонтаж панели приборов и «бардачка», протяжка проводов. программирование блока сигнализации», имеют один род, круг потребителей, условия реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми с оспариваемыми услугами «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек (ремонт); заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозийная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств (ремонт); ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств (заправка топливом, обслуживание); установка и ремонт охранной сигнализации».

Коллегия принимает во внимание использование лицом, подавшим возражение, на страницах социальных сетей, на сайтах в сети Интернет, а также на Z-отчётах установочного центра «Герц Авто» (15) обозначений

«», «», «» и др.,

являющихся сходным с оспариваемым товарным знаком по причине вхождения в качестве основного элемента слова «HEARTZ», выполненного буквами латинского алфавита.

Вместе с тем размещение вывески с конкретным обозначением, индивидуализирующим предприятие лица, подавшего возражение, материалами возражения не проиллюстрировано.

Все сказанное не позволяет сделать вывод о наличии у лица, подавшего возражение, предприятия (имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности), индивидуализация которого осуществляется обозначением «HEARTZ AUTO», следовательно, довод о нарушении оспариваемой регистрацией исключительного права лица, подавшего возражение на коммерческое обозначение «HEARTZ AUTO» материалами возражения не доказан.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование сходного с оспариваемым обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей возникла стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами, которые вводятся в гражданский оборот под оспариваемым обозначением.

Согласно представленным в дело материалам лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по ремонту технического обслуживанию автотранспортных средств.

При этом коллегия усматривает, что такая деятельность осуществлялась, в том числе, до даты подачи заявки № 2019726429, в том числе с использованием комбинированного обозначения со словесным элементом «HEARTZ AUTO».

Сходство обозначения лица, подавшее возражение, и оспариваемого товарного знака обусловлено фонетическим тождеством словесного элемента «HEARTZ», входящего в их состав.

Услуги из исполнительного листа и сертификата соответствия однородны оспариваемым услугам 37 класса МКТУ.

Вместе с тем данные обстоятельства не обуславливают вывод о введении потребителя в заблуждение, по следующим причинам.

Приведенные сведения об адресах расположения пунктов обслуживания (г. Уфа) демонстрируют локальный характер указанной деятельности, что не позволяет прийти к выводу о возможности возникновения у среднего российского потребителя ассоциативной связи спорного обозначения именно с лицом, подавшим возражение, как единственным источником оказания соответствующих услуг. Сведения о размещении рекламных материалов (4, 5, 6) и опрос потребителей в количестве 200 человек (21) не меняют изложенный вывод, поскольку в рамках заявленного основания (пункт 3 статьи 1483 Кодекса) локальная известность не может считаться достаточной.

Понятие «введение в заблуждение» предполагает субъективность восприятия обозначения. Заблуждаться означает прийти к ошибочному суждению. Суждение, в свою очередь, возможно лишь на основе предшествующего опыта, различного у разных людей. Следовательно, возможность введения в заблуждение зависит от совокупности предшествующих знаний и, таким образом, носит явно субъективный характер. <...> «Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или отвергнута) только самим рынком...» (см. Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». - М.: ФИПС, 2003).

Лицу, подавшему возражение, требовалось доказать, что обозначение «HEARTZ AUTO», применяемое для индивидуализации услуг 37 класса МКТУ, стало известным потребителям до даты приоритета оспариваемого товарного знака именно в связи с деятельностью лица, подавшего возражение, и такая

известность должна устанавливаться в отношении среднего российского потребителя, а не в пределах определенной территории (например, города Уфы) как это может иметь место при оценке известности коммерческого обозначения.

Следовательно, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным обозначением само по себе не является достаточным основанием для вывода о введении потребителя в заблуждение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Относительно указания возражения о несоответствии оспариваемой регистрации положениям статьи 10 bis Парижской конвенции коллегия поясняет, что оценка обстоятельств, связанных с добросовестностью участников спора, не входит в компетенцию коллегии.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 746601.**