

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.10.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №754528, поданное Индивидуальным предпринимателем Фирсановым Михаилом Юрьевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ИП Фирсанов М.Ю.), при этом установила следующее.

Smart календарь

Оспариваемый словесный товарный знак «**Смарт календарь**» по заявке №2019746151 с приоритетом от 16.09.2019 зарегистрирован 21.04.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №754528 в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Смарт Ридинг», Москва (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 21.04.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №8 за 2020 год.

Согласно доводам возражения, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №754528 в отношении товаров 16 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право Общества с ограниченной ответственностью «Смарт календарь», Москва (далее – ООО «Смарт календарь») на фирменное наименование и коммерческое обозначение, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и используемое в отношении однородной деятельности. Факт осуществления ООО «Смарт календарь» и ООО «Смарт Ридинг» аналогичной деятельности, а также изготовление ООО «Смарт календарь» листового настенного календаря под обозначением «SMART календарь» был установлен решением Арбитражного суда города Москвы от 26.05.2020 по делу №А40-266474/2019.

Обосновывая свою заинтересованность в подаче возражения, ИП Фирсанов М.Ю., являющийся генеральным директором и учредителем ООО «Смарт календарь», указывает на то, что фактически именно им ведется предпринимательская деятельность по изготовлению и реализации товаров, маркированных обозначением «Смарт календарь».

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №754528 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, представлены следующие документы (копии):

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) со сведениями об ООО «Смарт календарь» [1];

- Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.05.2020 по делу №А40-266474/2019 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 03.09.2020 по делу №А40-266474/2019, касающиеся защиты прав ООО

«Смарт Ридинг» на товарные знаки «» по свидетельству №641387, «**SmartReading**» по свидетельству №642198 [2].

Кроме того, согласно дополнению от 04.12.2020 к возражению, фактом возникновения исключительного права на коммерческое обозначение «СМАРТ КАЛЕНДАРЬ» у ООО «Смарт календарь» и ИП Фирсанова М.Ю. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака является наличие доменного имени smartcalend.ru, созданного 02.08.2019, с которого осуществляется реклама и распространение продукции. Также ИП Фирсанов М.Ю. использовал обозначения «СМАРТ КАЛЕНДАРЬ» / «УМНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» на своих визитных карточках, выпущенных 01.04.2019 и 02.04.2019, при разработке логотипа компании, на макетах календарей, изготовленных 01.04.2019.

Также в дополнении к возражению отмечается, что между ООО «Смарт календарь» и ООО «Смарт Ридинг» существуют спорные взаимоотношения в отношении прав на товарные знаки. Так, ООО «Смарт Ридинг» никогда не использовало обозначения «СМАРТ КАЛЕНДАРЬ» / «УМНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» до появления ООО «Смарт календарь». Однако, узнав о существовании этого лица, ООО «Смарт Ридинг» обратилось в суд, мотивируя свои требования тем, что используемые ООО «Смарт календарь» обозначения сходны до степени смешения с

товарным знаком «» по свидетельству №732220, принадлежащим ООО «Смарт Ридинг». Кроме того, ООО «Смарт Ридинг» зарегистрировало на свое имя обозначения «СМАРТ КАЛЕНДАРЬ» / «УМНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» в качестве товарных знаков по свидетельствам №754528 и №754528 и вновь обратилось в суд за защитой своих прав на товарные знаки. Данные действия носят признаки недобросовестной конкуренции.

В качестве дополнительных материалов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы (копии):

- Информация по данным whois.nic.ru о доменном имени smartcalend.ru, созданном 08.02.2019, право администрирования принадлежит частному лицу [3];
- Дизайн-макеты визитных карточек ИП Фирсанова М.Ю. с обозначением «Умные календари», «smartcalend.ru», созданные 02.04.2019 [4];
- Дизайн-макет календаря от 01.04.2019 [5];

- Решение Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2020 по делу №А40-266477/2019 и постановление Девятого арбитражного суда города Москвы от 25.09.2020 по делу №А40-266477/2019, касающиеся прав на фирменные наименования ООО «Смарт Ридинг» и ООО «Смарт календарь» [6];

- Определение Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2020 по делу №А40-192055/2020, касающееся незаконного использования товарных знаков по свидетельствам №754528, №754524 [7].

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заинтересованность ИП Фирсанова М.Ю. в подаче настоящего возражения о нарушении исключительного права на фирменное наименование не подтверждена, поскольку такая заинтересованность не передается от компании к ее учредителю или генеральному директору, который, кроме того, является индивидуальным предпринимателем;

- поскольку ИП Фирсанов М.Ю. не является владельцем фирменного наименования «Смарт календарь», а также не представил документов об использовании в своей коммерческой деятельности одноименного коммерческого обозначения для однородных товаров, оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №754528 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (16.09.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №754528 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).

Исходя из положений пункта 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1538 Кодекса, коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

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

Согласно пункту 4 статьи 1539 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Как установлено положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Smart календарь

Оспариваемый товарный знак «**Смарт календарь**» по свидетельству №754528 с приоритетом от 16.09.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция - календарь».

Основанием для подачи возражения явилось несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №754528 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как нарушающее право ООО «Смарт календарь» на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Smart календарь

Анализ оспариваемого товарного знака «**Смарт календарь**» по свидетельству №754528 показал, что он включает в свой состав такие индивидуализирующие словесные элементы как «Смарт календарь», «Smart календарь». При этом слово «смарт» является транслитерацией буквами русского алфавита лексической единицы английского языка «smart» со значением «умный» (см. <https://translate.google.ru>).

Словесный элемент «Смарт календарь» оспариваемого товарного знака по свидетельству №754528 тождественен отличительной части фирменного наименования ООО «Смарт календарь».

Согласно сведениям ЕГРЮЛ [1] право на фирменное наименование ООО «Смарт календарь» (ОГРН 1197746447194) возникло с 15.07.2019, т.е. за два месяца до даты приоритета (16.09.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №754528.

Как следует из ЕГРЮЛ, основным видом экономической деятельности ООО «Смарт календарь» по ОКВЭД является «прочие виды полиграфической деятельности», что соотносится с товарами 16 класса МКТУ «печатная продукция - календарь» оспариваемого товарного знака по свидетельству №754528.

Из представленных судебных актов [2], [6] также усматривается, что ООО «Смарт календарь» осуществляет деятельность в сфере производства полиграфической продукции, а именно календарей.

Однако упомянутые судебные акты не содержат сведений о том, в какой период времени ООО «Смарт календарь» стало осуществлять производство спорной продукции с использованием принадлежащего ему фирменного наименования, следовательно, не представляется возможным соотнести эту деятельность с датой приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №754528.

Отсутствие указанных фактических данных об использовании обозначения «Смарт календарь» при производстве однородной продукции на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №754528 не позволяет прийти к выводу о том, что при регистрации этого товарного знака имело место нарушение исключительного права на фирменное наименование, принадлежащее ООО «Смарт календарь».

В части довода возражения о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №754528 произведено в нарушение исключительного права ООО «Смарт календарь» на коммерческое обозначение, необходимо указать на следующее.

В круг обстоятельств, подлежащих исследованию при соотношении приоритета прав на товарный знак и коммерческое обозначение, входит следующее:

- 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.

- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования.

В этой связи следует констатировать, что ни один из представленных документов возражения не свидетельствует о фактическом наличии либо у ООО «Смарт календарь», либо у ИП Фирсанова М.Ю., инициировавшего настоящий спор, предприятия в виде имущественного комплекса, сопровождаемого обозначением «Смарт календарь», которое было бы известным на определенной территории и действовало непрерывно в течение года, предшествующего дате приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №754528.

Представленная информация о доменном имени smartcalend.ru [3], администратором которого, является неустановленное частное лицо, а также изображение дизайн-макетов визиток с обозначением «УМНЫЕ КАЛЕНДАРИ», «smartcalend.ru» [4] и дизайн-макета календаря [5] с обозначением «Креативность в процессе», сама по себе не свидетельствует о наличии возникновения и деятельности какого-либо имущественного комплекса как у ООО «Смарт календарь», так и у ИП Фирсанова М.Ю.

Следовательно, довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №754528 нарушает право ООО «Смарт календарь» на коммерческое обозначение, безоснователен.

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что приведенные в поступившем возражении аргументы о несоответствии товарного знака по свидетельству №754528 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть признаны убедительными в целом.

Вместе с тем необходимо указать, 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.

Исходя из доводов возражения, поданного ИП Фирсановым М.Ю., при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №754528 было допущено нарушение исключительного права на принадлежащие ООО «Смарт календарь» фирменное наименование и одноименное коммерческое обозначение.

В этой связи необходимо указать, что положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса содержат ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения на дату подачи заявки с фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями, права на которые возникли ранее у иных лиц в отношении однородных видов деятельности.

Таким образом, лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, являются обладатели права на фирменное наименование, т.е. юридические лица, а также владельцы коммерческого обозначения, к которым относятся предприятия, обладающие имущественным комплексом.

Представляется очевидным, что ИП Фирсанов М.Ю., наделенный правом осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и являющийся самостоятельным субъектом права, не может рассматриваться в качестве заинтересованного лица при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, произведенной в нарушение права третьего лица на фирменное наименование. Как справедливо указано в отзыве правообладателя, заинтересованность не передается от компании к ее учредителю или директору, в качестве которых выступает Фирсанов М.Ю.

Однако ООО «Смарт календарь» не лишено возможности обратиться с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №754528 по основаниям, установленным действующим законодательством.

Что касается коммерческого обозначения, то в возражении также указывается на допущенное при регистрации оспариваемого товарного знака исключительного права на средство индивидуализации не ИП Фирсанова М.Ю., а ООО «Смарт календарь», что свидетельствует об отсутствии заинтересованности ИП Фирсанова М.Ю. в подаче настоящего возражения. Информации о том, что ИП Фирсанов М.Ю. имеет какой-либо производственный комплекс по выпуску полиграфической продукции, из материалов возражения не усматривается. Более того, из судебных

актов [2] следует, что Фирсанов М.Ю. осуществляет дизайнерскую деятельность в качестве сотрудника ООО «Смарт календарь», а не самостоятельного хозяйствующего субъекта.

Таким образом, ИП Фирсанов М.Ю. не может рассматриваться в качестве заинтересованного лица при подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №754528.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Следует отметить, что в дополнении от 04.12.2020 к поступившему возражению указывается на то, что действия ООО «Смарт Ридинг» по регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №754528 следует рассматривать в качестве недобросовестной конкуренции. Коллегия приняла к сведению данный довод и считает необходимым обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что установление факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, в данном деле этот вопрос рассмотрению не подлежит.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №754528.