

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Ателье Север", Кировская область, г. Киров, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597118, при этом установила следующее.

СЕВЕР

Регистрация товарного знака по свидетельству №597118 с приоритетом от 18.08.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.11.2016 по заявке № 2015725951. Правообладателем товарного знака по свидетельству №597118 является Индивидуальный предприниматель Ткачук Дмитрий Сергеевич, Мурманская обл., п. Никель, (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы», услуг 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса; организация спортивных мероприятий».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.01.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №597118 в отношении товаров 25 класса МКТУ произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, под фирменным наименованием осуществляло деятельность по пошиву и перекрою одежды;

- в настоящее время правообладатель оспариваемого товарного знака препятствует осуществлению лицом, подавшим возражение, предпринимательской деятельности в партнерстве с ИП Руновым Германом Евгеньевичем;

- исключительное право на фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «АТЕЛЬЕ СЕВЕР» возникло 09.12.2014 в момент государственной регистрации юридического лица, что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- словесный элемент «СЕВЕР» оспариваемого товарного знака является тождественным сильному элементу «Север» фирменного наименования лица, подавшего возражение (элементы «Общество», «с», «ограниченной», «ответственностью» являются слабыми, так как - указывают на организационно-правовую форму, элемент «АТЕЛЬЕ» является слабым, поскольку указывает на способ организации деятельности по пошиву одежды);

- основными видами деятельности лица, подавшего возражение, являются оказание услуг по пошиву одежды, производство меховых изделий и торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах (что подтверждается соответствующими доказательствами: выписка из ЕГРЮЛ, квитанции-договоры о пошиве одежды);

- товары 25 класса МКТУ и услуги по пошиву одежды (40 класс МКТУ) являются однородными;

- осуществление деятельности по пошиву, перекрою одежды лицом, подавшим возражение, подтверждается квитанциями-договорами, в которых в

разделе «наименование услуг и видов доплат» указывается «дубленка норки» и «перекрой согласно описания заказчика», а также «шуба норка», «дата приема»;

- лицо, подавшее возражение указывает, что доказательства, прилагаемые к возражению, должны подтверждать сам факт оказания услуг до даты приоритета, а не их объем или систематический характер деятельности.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597118 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Свидетельство о государственной регистрации лица, подавшего возражение;
3. Квитанции-договоры № 000797 от 12.01.2015, № 000702 от 11.12.2014;
4. Уведомление ИП Рунова Г.Е. о приостановке действия договора поставки от 25.01.2023.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, 30.03.2023 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя деятельность лица, подавшего возражение, «производство меховых изделий», является неоднородным всем товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых произведена государственная регистрация оспариваемого товарного знака, а именно всем разновидностям одежды и головных уборов.

- при этом в материалы возражения не представлено доказательств фактического ведения данной деятельности лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в состав фирменного наименования лица, подавшего возражение помимо словесного элемента «Север» входит словесный элемент «Ателье», который указывает на вид деятельности и является более сильным в словосочетании «Ателье Север», так как формирует у среднего потребителя представление о

месте и виде оказываемых услуг;

- лицо, подавшее возражение, фактически не осуществляет хозяйственную деятельность, что подтверждается отчетом о лице, подавшем возражение, согласно которому его баланс составляет 1 тыс. руб., при этом в 2014 г. баланс равен 0 рублей;

- правообладатель осуществляет деятельность по производству одежды и головных уборов, а также обучению на протяжении длительного времени (с 2013 г. по настоящий момент), что подтверждается приложенным к отзыву материалами.

К отзыву приложены следующие материалы:

5. Отчеты о ведении деятельности лицом, подавшим возражение, в том числе за 2014 г;
6. Письмо Мурманского технологического колледжа сервиса (копия);
7. Свидетельство № 020-010702 от 06.11.2020 о депонировании произведения «Каталог «Футболка51» (копия);
8. Договоры аренды магазинов (копия);
9. Публикации дизайна одежды с использованием оспариваемого товарного знака в журналах (копия).

На заседании коллегии, состоявшемся 06.04.2023, лицом, подавшим возражение, были представлены доводы на отзыв правообладателя которые сводятся к следующему:

- словесный элемент «АТЕЛЬЕ» фирменного наименования лица, подавшего возражение указывает на способ организации деятельности по пошиву одежды, в связи с чем является описательным, а, следовательно, и слабым;

- относительно представлено отчета за 2014 год, лицо, подавшее возражение указывает, что вразрез с доводом правообладателя баланс в конце 2014 года составлял 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек, а не 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- достаточно незначительная сумма баланса в конце 2014 года и ее отсутствие в начале 2014 года обусловлены тем, что ООО «АТЕЛЬЕ СЕВЕР» как юридическое лицо возникло 09.12.2014 и не могло за срок менее месяца в

значительной степени расширить свою хозяйственную деятельность.

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

С учетом даты приоритета (18.08.2015) правовая база для оценки охранных способностей товарного знака по свидетельству №597118 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 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.

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).

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.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597118 тем, что зарегистрированное до даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование ООО «Ателье Север» является сходным до степени смешения со словесным элементом «СЕВЕР» оспариваемого товарного знака, и использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации услуг по пошиву и ремонту одежды, однородных товарам 25 класса, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №597118 представляет

СЕВЕР

собой словесное обозначение « » выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №597118 согласно рассматриваемому возражению оспаривается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы».

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (право на фирменное наименование) коллегия установила следующее.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого

СЕВЕР

товарного знака «

» требованиям пункта 8 статьи 1483

Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием, которое использовалось ООО «Ателье Север» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

При этом, с точки зрения индивидуализирующей функции слова фирменного наименования лица, подавшего возражение «Общество с ограниченной ответственностью» являются указанием на организационно-правовую форму деятельности, а «Ателье», является указанием на вид предприятия (где: «ателье» - мастерская живописца, скульптора, фотографа; мастерская по пошиву одежды, обуви или др., предприятие по оказанию бытовых услуг населению. (Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996), следует признать слабыми.

Отличительная часть фирменного наименование лица, подавшего возражение «СЕВЕР» и оспариваемый товарный знак по свидетельству №597118 признаны тождественными.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что одного совпадения оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение недостаточно для установления несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Так, материалами возражения должна быть доказана фактическая деятельность, то есть оказание услуг под рассматриваемым фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была представлена Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой фирменное наименование Общества с ограниченной

ответственностью «Ателье Север» было зарегистрировано 09.12.2014, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.08.2015)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «Ателье Север» по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) является производство меховых изделий (14.20).

В подтверждение своей фактической деятельности лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы: квитанции-договоры № 000797, № 000702 [3].

Относительно представленной лицом, подавшим возражение, квитанции №000702, датированной 11.12.2014, коллегия отмечает, что в наименовании вида оказываемой услуги указан вид самого изделия «дубленка норка», а в графе стоимость «120 руб.», что не позволяет соотнести данное указание с какой-либо услугой, оказываемой ателье (например: пошив, ремонт, изготовление, химчистка и тому подобное.)

Так, в квитанции-договоре №000797 12.01.2015 указана услуга «перекрой согласно описанию заказчика», вместе с тем, данная квитанция не содержит даты исполнения услуги, то есть получения результата заказчиком.

Кроме того, вниманию коллегии, в качестве доказательств фактического введения в гражданский оборот услуг лицом, подавшим возражение, представлены две квитанции-договоры, которые не имеют иных сопроводительных документов, которые доказывали бы фактическое исполнение лицом, подавшим возражение, той или иной услуги, а именно отсутствуют чеки об оплате услуг заказчиками, которые также бы содержали даты оказания услуг, которые можно было бы соотнести с периодом до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, отсутствуют договоры и иные документы подтверждающие, что ООО «Ателье Север» фактически вводились в гражданский оборот товары/услуги соответствующие его деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные отчеты об экономической деятельности лица, подавшего возражение, не позволяют установить какие именно услуги были оказаны потребителям.

Таким образом, в материалах возражения отсутствует фактические доказательства деятельности лица, подавшего возражения, по оказанию услуг, которые можно было бы соотнести с оспариваемыми товарами 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы».

Исходя из приведенного анализа, квалифицирующие признаки, обуславливающие несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на фирменное наименование, установлены быть не могут, что свидетельствует о недоказанности доводов возражения по соответствующему основанию.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №597118.