




ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.07.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №941869, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фрегат», Красноярский край, город Красноярск (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « ФРЕГАТ» по заявке №2022787772 с приоритетом от 05.12.2022 зарегистрирован 18.05.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №941869 на имя Индивидуального предпринимателя Ефанова Дмитрия Владимировича, 660132, г. Красноярск, пр-кт 60 лет образования СССР, 54А, кв.265 (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.


В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №941869, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение « ФРЕГАТ» является сходным до степени смешения с используемым для индивидуализации услуг обозначением «ФРЕГАТ», логотипом « ФРЕГАТ», а также фирменным наименованием Общества с ограниченной ответственностью «ФРЕГАТ»,

- предпринимательская деятельность с использованием обозначения «ФРЕГАТ» осуществляется в сфере услуг недвижимости, в том числе с использованием Интернет-сайта <https://fregat.site>, созданного в 2017 году (Приложение 30),

- ООО «ФРЕГАТ» зарегистрировано в ноябре 2017 года, что подтверждает выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Приложение 29), то есть ранее приоритета оспариваемого товарного знака,

- в настоящее время на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Фрегат» заявлено обозначение « ФРЕГАТ» (заявка №202375550),

- товарный знак №941869 сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ФРЕГАТ», поскольку совпадает с ним фонетически (по звуковому признаку), семантически (по смысловому признаку), а также графически,

- ООО «ФРЕГАТ» оказывает услуги, однородные тем, для которых зарегистрирован товарный знак №941869 (услуги агентств недвижимости),

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №941869 недействительным.

К материалам возражения приложены следующие документы:

1. Договор на оказание консультационных и маркетинговых услуг от 25 июля 2018 года с ООО «Уютный дом», Акт об оказании услуг от 15 августа 2018 года, платежное поручение № 254 от 10 сентября 2018 года;

2. Договор на оказание услуг № 14/7 от 16 июля 2018 года с ООО «Платина», Акты об оказанных услугах от 13 сентября 2018 года, от 25 сентября 2018 года, платежные поручения №980 от 25 сентября 2018 года, №1058 от 2 октября 2018 года;

3. Договор на оказание услуг № 39/6 от 20 июня 2018 года с ООО «Зеленый Красноярск», Акт об оказанных услугах от 13 сентября 2018 года, платежное поручение № 532 от 25 сентября 2018 года;

4. Договор на оказание консультационных и маркетинговых услуг по поиску приобретателя прав от 1 октября 2019 года с ООО «Ментал-Плюс», Акты об оказанных услугах №№58,56 от 11 октября 2019 года, платежные поручения № 243 от 2 марта 2020 года, № 6756 от 25 декабря 2019 года;

5. Договор на оказание услуг № 155 от 18 декабря 2019 года с ООО УК «Капитал Инвест», Акт об оказанных услугах №8 от 3 февраля 2020 года, платежное поручение № 56 от 5 февраля 2020 года;

6. Договор на оказание услуг № 96 от 12 сентября 2019 года с ООО УК «Капитал Инвест», Акт об оказанных услугах №47 от 11 октября 2019 года, платежное поручение № 643 от 11 октября 2019 года;

7. Договор на оказание услуг № 83 от 5 августа 2019 года с ООО УК «Капитал Инвест», Акт об оказанных услугах №38 от 6 сентября 2019 года, платежное поручение № 607 от 9 сентября 2019 года;

8. Договор на оказание услуг № 77 от 18 июля 2019 года с ООО УК «Капитал Инвест», Акт об оказанных услугах №37 от 6 сентября 2019 года, платежное поручение № 606 от 9 сентября 2019 года;

9. Договор №9/1 возмездного оказания услуг от 28 августа 2020 года с ООО «Специализированный застройщик «Стасова», Акт об оказанных услугах №151 от 8 декабря 2020 года, платежное поручение № 62 от 22 января 2021 года;

10. Договор №4 возмездного оказания услуг от 3 февраля 2020 года с ООО «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК», Акт об оказанных услугах №19 от 27 апреля 2020 года, платежное поручение № 2423 от 30 апреля 2021 года;

11. Договор №2 возмездного оказания услуг от 20 января 2020 года с ООО «Специализированный застройщик «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ», Акт об оказанных услугах №18 от 28 февраля 2020 года, платежное поручение № 765 от 8 декабря 2020 года;

12. Договор на оказание услуг №330 от 26 августа 2020 года с ООО УК «Капитал Инвест», Акт об оказанных услугах №113 от 9 ноября 2020 года, платежное поручение № 654 от 9 ноября 2020 года;

13. Договор на оказание услуг №272 от 19 июня 2020 года с ООО УК «Капитал Инвест», Акт об оказанных услугах №66 от 31 июля 2020 года, платежное поручение № 407 от 13 августа 2020 года;

14. Договор на оказание услуг №271 от 18 июня 2020 года с ООО УК «Капитал Инвест», Акт об оказанных услугах №68 от 13 августа 2020 года, платежное поручение № 408 от 13 августа 2020 года;

15. Договор №1 возмездного оказания услуг от 26 августа 2021 года с ООО «Специализированный застройщик «Иннокентьевский», Акт об оказанных услугах №127 от 12 октября 2021 года, платежное поручение № 468 от 26 ноября 2021 года;

16. Договор №9 возмездного оказания услуг от 24 июня 2021 года с ООО «Специализированный застройщик «Стасова», дополнительное соглашение, Акты об оказанных услугах №102 от 14 сентября 2021 года, № 123 от 29 сентября 2021 года, №124 от 20 января 2022 года, платежные поручения № 49 от 27 октября 2021 года, №14 от 27 октября 2021 года, № 236 от 12 ноября 2021 года;

17. Договор №2 возмездного оказания услуг от 24 июня 2021 года с ООО «Специализированный застройщик «Нанжуль», Акт об оказанных услугах №126 от 27 сентября 2021 года, платежное поручение № 524 от 25 октября 2021 года;

18. Договор №4 возмездного оказания услуг от 17 мая 2022 года с ООО «Специализированный застройщик «Дубровинский», Акты об оказанных услугах

№80 от 7 июня 2022 года, № 79 от 3 июня 2022 года, платежное поручение № 38 от 5 августа 2022 года;

19. Договор №1.1 возмездного оказания услуг от 15 февраля 2023 года с ООО «Специализированный застройщик «Нанжуль», Акт об оказанных услугах №15 от 25 апреля 2023 года, платежное поручение № 154 от 31 мая 2023 года;

20. Агентский договор №25/АН/22 по продаже объекта недвижимости от 15 апреля 2022 года, Акт №1 от 18 апреля 2022 года, платежное поручение №522 от 27 апреля 2022 года;

21. Агентский договор №34/АН/22 по продаже объекта недвижимости от 20 июня 2022 года; Акт №1 от 21 июня 2022 года, Дополнительное соглашение №1 от 21 июня 2022 года;

22. Договор об оказании услуг с ООО «Прогресс. Специализированный застройщик» от 13 февраля 2022 года; вместе с Актом приемки услуг от 28 апреля 2022 года и платежным поручением №46043 от 5 мая 2022 года;

23. Договор возмездного оказания услуг №Б-220722 от 22 июля 2022 года; дополнительное соглашение от 29 июля 2022 года, акт приемки-сдачи оказанных услуг от 29 июля 2022 года, платежное поручение №324 от 5 августа 2022 года;

24. Субагентский договор от 9 января 2023 года, дополнительное соглашение, акт выполненных работ от 1 марта 2023 года, уведомление от 13 февраля 2023 года, платежное поручение №122 от 3 марта 2023 года;

25. Договор присоединения Агента к системе «Брусника. Агент» № ПП/22 - 34 от 1 марта 2022 года, Акты от 4 мая 2022 года, от 5 октября 2022 года, платежные поручения №2782 от 13 мая 2022 года, № 6459 от 13 октября 2022 года;

26. Договор возмездного оказания услуг от 20 декабря 2021 года с ООО «Специализированный застройщик «Береговое Инвест», Акт приема-передачи оказанных услуг от 30 июня 2022 года, платежное поручение №840 от 20 июля 2022 года;

27. Договор возмездного оказания услуг №20 от 20 сентября 2022 года с АО «Астон. Стройтрест 43», акт приемки-сдачи оказанных услуг от 10 января 2023 года, платежное поручение №95 от 20 января 2023 года;

28. Выписки из системы Сбер.Бизнес за 2018-2023 гг.;

29. Выписка из ЕГРЮЛ;

30. Распечатки сайта;

31. Информация о заявке на товарный знак №202375520.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам от 14.12.2023г., а также дополнительные пояснения в корреспонденции от 22.12.2023г. основные доводы которых сводятся к следующему:

- Ефанов Д.В. придумал концепцию бренда «ФРЕГАТ», а именно: само название, внешний вид используемого обозначения, цветовую схему бренда, фирменный стиль;

- некоторое время Ефанов Д.В. единолично использовал бренд «ФРЕГАТ», работая с клиентами в качестве агента по недвижимости и оказывая услуги третьим лицам в сфере недвижимости под собственным брендом «ФРЕГАТ» (Приложение 32, 33);

- спустя некоторое время Ефанов Д.В. принял решение сотрудничать с Бородзеевым Д.О. и создать совместный бизнес в сфере оказания услуг агентствами недвижимости;

- в ноябре 2017 было принято решение о создании юридического лица ООО «ФРЕГАТ», в котором единственным учредителем и по совместительству генеральным директором выступил Болин Василий Петрович, являющийся другом Бородзеева Д.О.,

- оба лица, Ефанов Д.В. и Бородзеев Д.О., с января 2019 по июнь 2021 числились в ООО «ФРЕГАТ» брокерами по недвижимости, что подтверждается приложенными к настоящему отзыву скриншотами, сделанными с заархивированных страниц сайта <https://fregat.site/> (Приложения № 34-53);

- в 2022 году после окончания сотрудничества с Бородзеевым Д.О., Ефанов Д.В. подал 05 декабря 2022 года заявку на регистрацию товарного знака №2022787772 и получил решение о государственной регистрации товарного знака, вынесенным Роспатентом 07 мая 2023 года;

- в качестве подтверждения недобросовестности Бородзеева Д.О. к настоящему отзыву приложены письменные показания Загребинной Е.Д., данные по гражданскому делу № А33-26305/2022, рассматриваемому в настоящий момент в Арбитражном суде Красноярского края (Приложение № 54);

- в представленных договорах, заключенных с ООО «Фрегат» за 2018 год, в частности, с ООО «Уютный дом 2002», ООО «Платина», ООО «Зеленый Красноярск», со стороны ООО «Фрегат» указан Генеральный директор Болин В.П., однако действительность подписи в указанных договорах вызывает сомнение, так как у Болина В.П. подпись иная, таким образом, можно поставить под сомнение действительность как перечисленных, так и иных представленных договоров, якобы подтверждающих использование ООО «Фрегат» соответствующего обозначения как фирменного наименования;

- для сравнения представлены Решение № 1 единственного участника ООО «Фрегат» за подписью Болина В.П. и Решение № 2 единственного участника ООО «Фрегат» за подписью Бородзеева Д.О.

Принимая во внимание вышесказанное правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №941869.

К отзыву на возражение приложены следующие документы:

32. Договор оказания услуг по продаже/покупке объекта недвижимости с Сурай А.А. б/н от 10.10.2017г.;

33. Договор оказания услуг по продаже/покупке объекта недвижимости с Мирончик В.О. б/н от 02.10.2017г.;

34. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ» <https://fregat.site/> за январь 2019;

35. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ» <https://fregat.site/> за март 2019;

36. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ» <https://fregat.site/> за апрель 2019;

37. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ» <https://fregat.site/> за май 2019;

38. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за июнь 2019;

39. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за июль 2019;

40. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за август 2019;

41. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за сентябрь 2019;

42. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за октябрь 2019;

43. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за ноябрь 2019;

44. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за декабрь 2019;

45. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за январь 2020;

46. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за февраль 2020;

47. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за июль 2020;

48. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за август 2020;

49. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за октябрь 2020;

50. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за январь 2021;

51. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за апрель 2021;

52. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ»
<https://fregat.site/> за май 2021;

53. Скриншот заархивированной страницы сайта о команде ООО «ФРЕГАТ» <https://fregat.site/> за июнь 2021;

54. Письменные показания гр. Загребинной Екатерины Дмитриевной, данные по гражданскому делу № А33-26305/2022.

55. Решение № 1 единственного участника ООО «Фрегат».

56. Решение № 2 единственного участника ООО «Фрегат».

Позднее в корреспонденции от 22.12.2023, 30.12.2023, 02.02.2024 правообладателем были представлены:

57. Договор оказания услуг по покупке объекта недвижимости с Панфиловым Д.А. №23/11 от 19.05.2018, в том числе акт об оказании услуг от 15.06.2018;

58. Договор оказания услуг по продаже/покупке объекта недвижимости с Сучковой Н.Ю. №23/11 от 14.10.2017, в том числе акт об оказании услуг от 24.05.2018 и справка об исполнении обязательств перед ИП Ефановым Н.Ю. от 24.05.2018;

59. Договор участия в долевом строительстве №32/134 от 17.09.2018, заключенный между ООО «Красводстрой» в лице Вавиловой А.А. и Филькиной Т.С.;

60. Договор безвозмездного оказания услуг по покупке объекта недвижимости №18/3 от 27.05.2018 между Филькиным Р.С. и ИП Ефановым Д.В., а также акт об оказании услуг от 07.11.2018;

61. Исковое заявление №16 от 03.10.2022 и ходатайство о приобщении дополнительных документов №37 от 16.12.2023 в Арбитражный суд Красноярского края от ИП Ефанова Д.В., включая договор возмездного оказания услуг от 01.02.2021 между ООО Специализированным застройщиком «Кристалл» в лице Смаль С.В. и ИП Ефановым Д.В. с актом об оказании услуг от 28.03.2022.

62. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 03.07.2023 Дело №А33-26306/2022;

63. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 27.12.2023 Дело №А33-26305/2022.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.12.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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) 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.

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


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

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №941869 может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «ФРЕГАТ» по свидетельству №941869 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Фрегат», выполненный буквами кириллического алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения угла дома.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №941869 предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «услуги агентств недвижимости».

Лицо, подавшее возражение, Общество с ограниченной ответственностью «Фрегат», полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное наименование (Приложение 29), сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №941869 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Принимая во внимание наличие у лица, подавшего возражение, более ранних прав на средство индивидуализации, сходное с оспариваемым товарным знаком, коллегия признает наличие заинтересованности у Общества с ограниченной ответственностью «Фрегат» на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №941869.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование используется в отношении товаров, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.


При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть, для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Коллегия проанализировала представленные с возражением документы и установила следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (Приложение 29) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее словесный элемент «Фрегат», с 14.11.2017 года, то есть с даты более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (05.12.2022).

Факт регистрации указанного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, следовательно, лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета по заявке №2022787772.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком.

Оспариваемый товарный знак « ФРЕГАТ» включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элемент, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

В оспариваемом товарном знаке « ФРЕГАТ» именно словесный элемент «ФРЕГАТ» несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Сходство фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Фрегат» с оспариваемым товарным знаком обусловлено фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставляемое средство индивидуализации.

При этом наличие в противопоставляемом фирменном наименовании элементов «ООО» не меняет вывода о сходстве сравниваемых средств индивидуализации друг с другом в целом, поскольку элементы «ООО» указывают на организационную форму данного юридического лица.

Фирменное наименование лица, подавшего возражения, включает словесный элемент «Фрегат», который является фонетически и семантически тождественным («Фрегат» - большое военное парусное судно, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/12734/%D0%A4%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%90%D0%A2) с основным индивидуализирующим элементом «Фрегат» оспариваемого товарного знака.

Исполнение словесного элемента «Фрегат» в сравниваемых средствах индивидуализации буквами одного (кириллического) алфавита также усиливает их сходство.

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «Фрегат» и соотнесения ее с услугами 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №941869 показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Фрегат» является «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе».

Следует указать, что ряд представленных документов (Приложения №19, 24, а также Приложение 27 в части акта приемки-сдачи оказанных услуг от 10.01.2023, платежного поручения №95 от 20.01.2023) датированы позже даты приоритета (05.12.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №941869, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Кроме того, представленные выписки операций по лицевому счету ООО «Фрегат» за 2019-2022г. (Приложение 28), демонстрирующие, как указывает лицо, подавшее возражение, известность компании «Фрегат», свидетельствуют лишь о факте осуществления платежных операций между ООО «Фрегат» и ООО «Яндекс», ООО «Гугл», представленные выписки не содержат каких-либо иных документов, ввиду чего не представляется возможным определить цель данных платежей, в отношении каких услуг они осуществлялись и т.д.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражением, были представлены многочисленные договоры, включая акты приемки-сдачи оказанных услуг и платежные поручения (Приложения 1-18, 20-23, 25, 26, 27 (в части договора)), подтверждающие фактическое осуществление ООО «Фрегат» деятельности по оказанию услуг в сфере недвижимости под своим фирменным наименованием.

Также коллегией были приняты во внимание представленные лицом, подавшим возражения, сведения с официального сайта компании, а также наличие заявки на товарный знак (Приложения 30, 31).

Таким образом, совокупность представленных материалов (Приложения 1-18, 20-23, 25, 26, 27 (в части договора), 28-30) свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, осуществляло деятельность в сфере недвижимости, при этом указанный вид деятельности признается однородным услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака,

следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеприведенных товаров.

Таким образом, совокупность представленных материалов, подтверждает оказание лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием ООО «Фрегат», сходным с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета, услуг, однородных услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №809528 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, а именно: «услуги агентств недвижимости», в отношении фирменного наименования.

Проанализировав представленные правообладателем материалы, в частности, договоры в Приложениях 32, 33, 57, 58, 60, коллегия установила, что правообладатель осуществлял деятельность по подбору объектов недвижимости в соответствии с требованиями заказчика. ИП Ефанов Дмитрий Владимирович указывался как один из сторон договора, кроме того, указание «ИП Ефанов Дмитрий Владимирович» также отражено в оттиске печати на страницах договоров, что свидетельствует о том, что правообладатель использовал обозначение «Фрегат» с 2017 года исключительно под своим именем Ефанов Дмитрий Владимирович как индивидуальный предприниматель.

Вместе с тем, на страницах договоров, представленных правообладателем (Приложения 32, 33, 57, 58, 60), коллегией усматривается размещение обозначения, включающего изобразительный элемент и словесные элементы «ФРЕГАТ», «Агентство недвижимости». Коллегия отмечает, предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. При этом существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий в соответствии с положениями статей 1539, 1540 Кодекса.

Представленные правообладателем материалы не содержат совокупности условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение, в

частности, документы, свидетельствующие о наличии вывески, дате ее размещения с обозначением «Фрегат» на предмет фактического соотнесения ее с датой возникновения исключительно права на коммерческое обозначение, а также документов, доказывающих непрерывность использования ИП Ефанов Дмитрий Владимирович обозначения и т.д. Таким образом, отсутствуют основания для формирования вывода о наличии более раннего права на коммерческое обозначение ИП Ефанов Дмитрий Владимирович.

Довод правообладателя Д.В. Ефанова относительно действительности подписи генерального директора Болина В.П., подписавшего договоры, заключенные с ООО «Фрегат» за 2018 год, в частности, с ООО «Уютный дом 2002», ООО «Платина», ООО «Зеленый Красноярск» (Приложения 55, 56), и, соответственно, их законности, не был принят коллегией во внимание, поскольку оценка подлинности/достоверности представленных документов не входит в компетенцию Роспатента, а представленные материалы оцениваются исходя из принципа добросовестности сторон.

Кроме того, в отзыве на возражение правообладатель особенно подчеркивает, что именно он придумал концепцию бренда «ФРЕГАТ»: само название, внешний вид используемого обозначения, цветовую схему бренда, фирменный стиль. В этой связи коллегия отмечает, что оценка данного факта является предметом иного спора, относящегося к вопросу возникновения авторского права, ввиду чего в рамках рассмотрения настоящего возражения по пункту 8 статьи 1483 Кодекса указанные доводы правообладателя не были учтены коллегией.

Что касается довода правообладателя о том, что действия Д.О. Бородзеева, связанные с использованием спорного обозначения как на сайте, так и в названии компании, имеют признаки недобросовестности, то следует отметить, что данное утверждение правообладателя не было подтверждено актами уполномоченных органов. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Также коллегия подчеркивает, что описанные правообладателем обстоятельства, касающаяся партнерских взаимоотношений и ведения совместной

деятельности по оказанию риэлтерских услуг с лицом, подавшим возражение, на протяжении долгого времени (Приложения 34-53), а также представленные решения Арбитражного суда Красноярского края (Приложения 54, 62, 63) были приняты коллегией во внимание, однако указанные обстоятельства не могут быть положены в основу оценки имеющихся в деле документов для формирования вывода о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №941869 недействительным полностью.