

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонстр», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019737031 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение **REMONSTR** по заявке №2019737031, поданной 29.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019737031. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Согласно информации, расположенной в сети Интернет, см. <https://remonstr.ru> заявленное обозначение воспроизводит обозначение «РЕМОНСТР», используемое Индивидуальным предпринимателем Зеленовым Евгением Александровичем. Магазин «Ремонстр» один из лидеров по продаже строительных, отделочных, хозяйственных материалов в Поволжском регионе, г.Самаре.

В связи с чем, заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителей представление о конкретном лице, оказывающем услуги, а именно индивидуальном предпринимателе Зеленовым Евгением Александровичем, что не соответствует действительности и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как способно ввести в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В Роспатент 12.05.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- согласно данным с сайта <https://web.archive.org/> сведения об обозначении «РЕМОНСТР» на сайте remonstr.ru появились 10 января 2016 года, а упоминание об ИП Зеленове Е.А. появилось в 2018 года, что не может свидетельствовать о длительности и интенсивности использования обозначения «РЕМОНСТР» ИП Зеленовым Евгением Александровичем;

- информация, расположенная на указанном сайте, не является достаточным основанием для вывода о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- по мнению заявителя, материалы, подтверждающие ассоциативную связь обозначения с конкретным лицом, могут быть приняты экспертизой во внимание только в совокупности, например, со следующими документами: договорами на размещение рекламы с использованием заявленного обозначения с указанием территории, на которой реклама должна быть размещена; заказами на изготовление буклетов, сувенирной продукции; договорами; актами; накладными; выписками-счетами,

результатами социологических опросов и др., вместе с тем такие материалы отсутствуют;

- заявитель отмечает, что указанный сайт не является известным сайтом строительных материалов г. Самары;

- кроме того, на данном сайте отсутствовали и отсутствуют сведения об услугах, включенных в 37 класс МКТУ;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019737031 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.07.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Заявленное обозначение по заявке № 2019737031 представляет собой словесное обозначение **REMONSTR**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в заявке.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737031 в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «РЕМОНСТР», используемое индивидуальным предпринимателем Зеленовым Евгением Александровичем для индивидуализации услуг, однородным заявленным услугам в связи, с чем способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги (см. <https://remonstr.ru>).

Анализ информации, размещенной на указанном выше сайте, показал, что заявленное обозначение, действительно, воспроизводит название «РЕМОНСТР», которое используется, в качестве названия интернет-магазина по продвижению строительных материалов, расположенного в г.Самаре.

На указанном сайте <https://remonstr.ru> в разделе «Где купить» содержатся общедоступные сведения о лице, оказывающем услуги - ИП Зеленове Евгений Александрович, фактический и юридический адрес, телефоны для связи, ИНН (631898875002), ОГРНИП (313631817600021).

При этом, коллегия отмечает, что согласно данным с сайта <https://www.nic.ru/whois/> (поиск доменного имени) домен remonstr.ru

зарегистрирован 10.07.2013 и принадлежит Зеленову Е.А., что подтверждается материалами заявки, а также сведениями, расположенными на данном сайте в разделе «Договор-оферта».

Следует также отметить, что, несмотря на то, что фактическим адресом Интернет-магазина является г. Самара, доставка осуществляется собственными силами по г. Тольятти и г. Ульяновску, а также по России. С данной информацией потребитель может ознакомиться в разделе «Доставка» указанного сайта.

Указанные сведения позволяют широкому кругу потребителей однозначно установить реальное лицо, оказывающего услуги по продвижению товаров и территорию оказания услуг.

Следует также отметить, что анализ сведений из сети Интернет не выявил какой-либо информации о других лицах, использующих обозначение «РЕМОНСТР / РЕМОНСТР» в отношении заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ.

Наличие вышеназванной информации, доступной российскому потребителю, позволяет коллегии сделать вывод о том, что потребитель до даты (29.07.2019) подачи заявки №2019737031 был знаком с обозначением «РЕМОНСТР» сходным с заявленным обозначением, которое используется ИП Зеленовым Е.А. для услуг, связанных с продвижением товаров, которые соотносятся со следующими заявленными услугами 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и*

услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой продаже товаров; услуги по розничной продаже товаров».

Кроме того, коллегия отмечает, что материалы заявки содержат обращение ИП Зеленова Е.А. от 28.10.2019, в котором он выражает обеспокоенность в отношении возможной регистрации товарного знака «РЕМОНСТР» по заявке № 2019737031 на имя заявителя.

В обращении указано, что в 2013 году обозначение «РЕМОНСТР», которое само по себе является фантазийным, было создано ИП Зеленовым Е.А. и с этого же года

используется им в качестве коммерческого обозначения для оказания услуг 35, 37 классов МКТУ.

В 2013 году на имя Зеленова Е.А. зарегистрирован домен remonstr.ru, что подтверждается представленным свидетельством о регистрации доменного имени. Функционирование с 2013 года Интернет-магазина «РЕМОНСТР», расположенного на сайте remonstr.ru, подтверждается скриншотами с сайта веб-архив.

В 2015 году Зеленовым Е.А. был заключен договор с интернет-агентством Relevant в рамках которого агентством ежемесячно осуществлялся комплекс мероприятий по увеличению целевой посещаемости сайта <https://remonstr.ru>, а также по улучшению позиций сайта в поисковых системах. За период с 2016 по 2019 гг интернет-агентством были проведены кампании общей стоимостью около 3 млн.рублей на продвижение интернет-магазина «РЕМОНСТР». При этом информация об интернет-магазине «РЕМОНСТР» содержится, в том числе, на сайте агентства интернет-агентством Relevant.

В 2015 году разработан фирменный стиль, который используется в оформлении интернет-сайта, интернет-площадках, в социальных сетях, в торговых точках.

Информация об интернет-магазине «РЕМОНСТР» публиковалась в независимых источниках информации (<http://progorodsamara.ru/news/view/196121>; <http://progorodsamara.ru/news/view/193666>; <http://progorodsamara.ru/news/view/192723>, а также в популярных каталогах («Пульст цен», 2ГИС, BLIZKO).

Кроме того, в обращении указано, что заявитель «ООО «Ремонстр» было создано 27.06.2019, т.е. спустя шесть лет после введения в гражданский оборот коммерческой деятельности в Самарской области, что дополнительно свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны заявителя.

С учетом всех обстоятельств, коллегия полагает, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, указанных выше, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о лице, оказывающем услуги и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что было правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Что касается другой части заявленных услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; пресс-службы; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в

компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги РРС; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» и всех услуг 37 класса МКТУ, то сведений о том, что заявленное обозначение используется ИП Зеленовым Е.А. выявлено не было, следовательно, в отношении данных услуг заявленное обозначение соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2021, отменить решение Роспатента от 04.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019737031.