

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.03.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №698045, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АМАЙА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



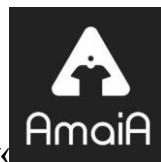
Оспариваемый товарный знак «**AmאיA**» по заявке №208731634 с приоритетом от 26.07.2018 зарегистрирован 13.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №698045 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Лядковой Екатерины Андреевны, 141018, Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, 39, корп. 1, кв. 136 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 13.02.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №4 за 2019 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №698045 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «АМАЙА» было зарегистрировано в качестве юридического лица 15.02.2017, основной деятельностью предприятия является производство и реализация одежды;

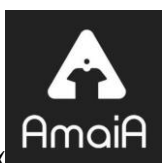
- генеральный директор и единственным учредителем ООО «АМАЙА» является Осипян Р.Г., который осуществляет деятельность по производству и



реализации одежды под обозначением «Amaia» с 01.11.2016, о чем свидетельствует наличие информации в сети Интернет на странице https://www.insagram.com/amaia_store;

- деятельность ООО «АМАЙА» по реализации одежды осуществляется в магазине, расположенном в здании ТК «Охотный ряд»;

- помещение магазина арендуется ООО «АМАЙА» по договору, заключенному 09.04.2018 с ООО «Манежная площадь», магазин функционирует под



обозначением «Amaia», изготовление которой было осуществлено на основании договора от 30.04.2018 с ИП Синодолиной Н.А.;

- индивидуализирующее деятельность ООО «АМАЙА» обозначение получило достаточную известность на рынке одежды, что подтверждается функционированием магазина на протяжении двух лет в одном из самых известных торговых центров города Москвы с высокой проходимостью;

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака ИП Лядкова Е.А., подав заявку на регистрацию оспариваемого товарного по свидетельству №698045, вводит потребителя в заблуждение относительно производителя определенного товара (одежды), который имеет известность на данном товарном рынке;

- оспариваемый комбинированный товарный знак содержит словесный элемент «Amaia», сходный до степени смешения с фирменным наименованием

ООО «АМАЙА», а также оспариваемый товарный знак тождественен обозначению, используемому ООО «АМАЙА» с 2016 года;

- товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака №698045, являются однородными деятельности, осуществляемой ООО «АМАЙА»;

- ИП Лядкова Е.П., осуществляя подачу на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №698045, нарушила нормы гражданского законодательства, принципы добросовестности, разумности и справедливости.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №698045 недействительным полностью.

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

- Нотариально заверенный протокол осмотра сведений, опубликованных на странице https://www.insagram.com/amaia_store [1];

- Справка об уплате нотариусу [2];

- Договор аренды МП 2005/20 от 09.04.2018 на аренду помещения в ТЦ «Охотный ряд», Москва, заключенный между ООО «АМАЙА» и ООО «Манежная площадь», с приложениями [3];

- Акт приема-передачи помещения к договору аренды №МП 2005/20 от 09.04.2018 [4];

- Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №МП 2005/20 от 09.04.2018 [5];

- Дополнительное соглашение №3 к договору аренды №МП 2005/20 от 09.04.2018 [6];

- Краткосрочный договор субаренды нежилого помещения №171/2152 от 15.05.2018 в Многофункциональном Торговом Комплексе на улице Профсоюзная, д. 129А, Москва, заключенный между ООО «АМАЙА» и ООО «ЛАЙТ СТНДАРТ» [7];

- Договор на изготовление рекламных конструкций от 30.04.2018, заключенный между ИП Синодолиной Н.А. и ООО «АМАЙА», с дополнительным соглашением и актом выполненных работ [8];

- Платежные поручения за выполнение рекламных конструкций [9];
- Отчеты о состоянии счетчиков контрольно-кассовой техники магазина ООО «АМАЙА» [10];
- Платежные поручения Росгосстраху [11].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №698045 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении (почтовый идентификатор Почты России - 12599346592126), однако свой отзыв по его мотивам не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующего в деле представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (26.07.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №698045 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

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) 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

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).



Оспариваемый товарный знак «**Amaia**» по свидетельству №698045 с приоритетом от 26.07.2018 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного человечка в треугольнике со скругленными углами и не имеющий смыслового значения фантазийный словесный элемент «**Amaia**», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №698045 оспаривается в отношении части товаров 25 класса МКТУ *«апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные;*

манжеты; манишки; мантильи; манти; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояскошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

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.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование ООО «АМАЙА», сходное до степени смешения, по мнению этого



лица, с оспариваемым товарным знаком «AmAiA», позволяет признать это лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Вместе с тем анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

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

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

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Согласно официальным сведениям из Единого реестра юридических лиц (www.nalog.ru) право на фирменное наименование у ООО «АМАЙА» возникло 15.02.2017, т.е. ранее даты приоритета (26.07.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №698045.

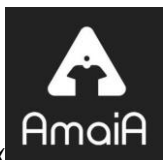
Произвольная часть фирменного наименования «АМАЙА» лица, подавшего возражение, сходна до степени смешения со словесным элементом «AmAiA» оспариваемого товарного знака в силу их фонетического тождества.

Исходя из сведений Единого реестра юридических лиц, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля оптовая одеждой и обувью. Среди дополнительных видов деятельности указано производство одежды.

Вместе с тем 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, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей товаров в глазах потребителя.

В подтверждение своей деятельности лицо, подавшее возражение, ссылается на договоры аренды помещений [3], [7], предназначенных для организации деятельности по продаже одежды. Договоры были заключены 09.04.2018 и 15.05.2018 соответственно, т.е. за несколько месяцев до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, представлен договор [8] от 30.04.2018 на разработку вывески магазина в ТЦ «Охотный ряд», Москва. Согласно приложению 1 к указанному договору, на вывеске, в частности, размещается обозначение



«AmoiA». Ведение деятельности указанного магазина подтверждается чеками контрольно-кассовой техники [10], начиная с 07.05.2018. Лицом, подавшим возражение, также представлены сведения о наличии страницы магазина с маркировкой вышеуказанным обозначением в социальных сетях, а именно в Инстаграм [1].

Вместе с тем оспариваемый товарный знак по свидетельству №698045 зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ, т.е. предназначен для индивидуализации деятельности по производству одежды.

Деятельность же ООО «АМАЙА» по продаже товаров соответствует 35 классу МКТУ. Каких-либо документов, подтверждающих использование лицом, подавшим возражение, фирменного наименования «АМАЙА» для производства одежды, в

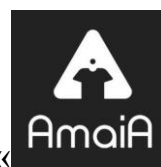
возражении не представлено. Более того, из договора аренды помещения [3] следует, что магазин, расположенный в ТЦ «Охотный ряд», г. Москва, осуществляет продажу корейской одежды брендов «АМАИА» и «ТОГО», т.е. обозначением «АМАЙА» индивидуализируется продукция, изготавливаемая третьим лицом из Кореи. Является ли это лицо независимым производителем одежды, или же действует в интересах ООО «АМАЙА», из материалов возражения не усматривается.

Таким образом, в настоящем деле не соблюдается наличие предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса условий, позволяющих прийти к выводу о допущенном нарушении права лица, подавшего, на фирменное наименование при предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №698045.

Необходимо отметить, что основанием для подачи возражения также явилось имеющееся, по мнению лица, подавшего возражения, несоответствие товарного знака по свидетельству №698045 требования пункта 3 (1) статьи 1483 как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 25 класса МКТУ.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.



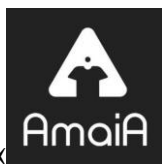
Однако, как было указано выше, обозначение «» используется лицом, подавшим возражение, не как средство индивидуализации товаров 25 класса МКТУ, а как средство индивидуализации услуг магазина по продаже одежды корейского производства.

Сведений о том, что российский потребитель воспринимает оспариваемый товарный знак на дату его приоритета исключительно как принадлежащий ООО

«АМАЙА» при маркировке товаров 25 класса МКТУ, в материалах возражения не содержится.



Наличие же очевидного сходства между товарным знаком «AmאיA» по свидетельству №698045, зарегистрированным для товаров 25 класса МКТУ, и



обозначением «AmאיA», используемым лицом, подавшим возражение, для индивидуализации услуг торгового предприятия, само по себе не является основанием для вывода о способности оспариваемой регистрации вызывать в сознании потребителя не соответствующие действительности представления о производителе соответствующей продукции.

С учетом сказанного коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что в поступившем возражении лицо, его подавшее, указывает на то, что при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладатель действовал недобросовестно.

Коллегия приняла к сведению указанный довод возражения и считает необходимым обратить внимание на то, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, связанного с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи упомянутый лицом, подавшим возражение, довод в настоящем споре не рассматривается.

Также необходимо указать, что по результатам проведения заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения поступило особое мнение представителя лица, подавшего возражение, в котором отмечается, что при анализе материалов дела коллегия пришла к необоснованным выводам.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что при рассмотрении настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, не требуется доказывать производство соответствующих товаров 25 класса МКТУ, а достаточно осуществлять деятельность по их вводу в гражданский оборот под своим фирменным наименованием. По мнению лица, подавшего возражение, указанная позиция подтверждается выводами Суда по интеллектуальным правам, сформулированными в судебных актах по делу №СИП-347/2017, касающемуся товарного знака «YLLOZURE» по свидетельству №566349, и по делу №СИП-354/2019, касающемуся товарного знака «АЛЪБАНА» по свидетельству №609611. Также в особом мнении указывается, что возникший на заседании коллегии вопрос относительно наличия в сети Интернет информации о магазинах третьих лиц под обозначением «АМАИА» в других регионах Российской Федерации не имеет правового значения для данного спора, поскольку Интернет-источники не соответствуют критерию достоверности. Также в особом мнении приводятся новые источники информации, а именно, товарные чеки магазина ООО «АМАЙА» от 29.06.2018, 04.08.2018, 19.08.2018, 21.08.2018, 26.08.2018, 30.08.2018.

В этой связи следует констатировать, что вышеуказанные акты Суда по интеллектуальным правам не являются преюдициальными по отношению к настоящему спору, кроме того, в них анализируются доказательства, отсутствующие в данном деле, например, договоры на поставку продукции под определенными обозначениями.

Относительно информации сети Интернет о наличии в гражданском обороте торговых предприятий третьих лиц под спорным обозначением «АМАИА» следует указать, что данное обстоятельство не анализируется в рамках настоящего дела и в основу мотивировочной части решения не положено.

Что касается новых источников информации, приведенных в особом мнении, то в данном случае следует руководствоваться положениями пункта 2.5 Правил ППС. Так, исходя из положений указанного пункта, при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку в случае поступления дополнительных материалов по возражению проверяется, не изменяют ли они

мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Поступившие товарные чеки являются новыми источниками информации, ссылка на них отсутствовала в материалах рассматриваемого возражения при его подаче, они не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем им не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения. Указанные документы могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Таким образом, поступившее особое мнение не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №698045.