

## 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 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.05.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Пасхиной Еленой Геннадьевной, г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727836, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018755918 с приоритетом от 18.12.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.09.2019 за № 727836 в отношении товаров 30 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Тютюковой Алины Андреевны, г. Волгоград (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 727836 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен

словесный элемент «Angel Cakes», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.05.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 8 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «Angel Cake», право на которое у лица, подавшего возражение, возникло в 2014 году, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство оспариваемого товарного знака с коммерческим обозначением обусловлено тем, что сравниваемые обозначения включают сходные словесные элементы «Angel Cakes» – «Angel Cake». Отличие состоит в одной букве «s», расположенной в конце слова «Cakes», что не оказывает решающего влияния на восприятие этих слов в целом.

- под коммерческим обозначением «Angel Cake» лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с производством и продвижением кондитерских изделий, которая однородна товарам и услугам оспариваемой регистрации;

- коммерческое обозначение «Angel Cake» приобрело широкую известность на территории Российской Федерации, что подтверждается представленными материалами;

- поскольку оспариваемый товарный знак (1) содержит элемент, сходный до степени смешения со средством индивидуализации (коммерческим обозначением) лица, подавшего возражение, то данный товарный знак не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727836 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие копии материалов:

1. Свидетельство на оспариваемый товарный знак;
2. Уведомление № 452460333 от 08.05.2018 о постановке на учет Пасхиной Елены Геннадьевны в налоговом органе;
3. Лист записи ЕГРИП в отношении ИП Пасхиной Елены Геннадьевны от 08.05.2018;
4. Выписка из ЕГРИП по состоянию на 06.05.2020 в отношении ИП Пасхиной Елены Геннадьевны;
5. Распечатки с сайта [angelcake.ru](http://angelcake.ru);
6. Распечатка с сайта [web-arhive.ru](http://web-arhive.ru) архивной копии страницы сайта <http://angelcake.ru> по состоянию на 13.03.2017;
7. Сведения о домене [angelcake.ru](http://angelcake.ru);
8. Распечатки с сайта [www.instagram.com](http://www.instagram.com) сведений об аккаунте [angelcake.ru](http://angelcake.ru);
9. Распечатки с сайта [twitter.com](http://twitter.com)/ сведений об аккаунте [@angel\\_cake66](https://twitter.com/angel_cake66);
10. Диплом финалиста «Angel cake» в номинации лучший свадебный кондитера от 15.11.2017;
11. Претензия о запрете незаконного использования коммерческого обозначения, направленная правообладателем оспариваемого товарного знака в адрес лица, подавшего возражение.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического его использования для индивидуализации предприятия в коммерческих целях, то есть до момента создания юридического лица либо приобретения статуса индивидуального предпринимателя. Таким образом, коммерческую деятельность лицо, подавшее возражение, могло осуществлять с 08 мая 2018, т.е. с даты его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

- материалы возражения не содержат документов, подтверждающих известность

коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, на определенной территории, а также непрерывность его использования;

- вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака Тютюкова Алина Андреевна была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 11.09.2015 и с этого года осуществляла деятельность, связанную с производством и торговлей кондитерскими изделиями;

- материалы, приложенные к отзыву, подтверждают непрерывное ведение коммерческой деятельности, а также использование коммерческого обозначения «Angel Cakes» с 2015 по 2018 гг.;

- по мнению правообладателя, подача настоящего возражения Пасхиной Еленой Геннадьевной является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

12. Выборка выписок по счетам за периоды: с 01.01.2016-31.12.2016; с 01.01.2017 по 31.12.2017; с 01.01.2018 по 31.12.2018;
13. Свидетельство о государственной регистрации Тютюковой А.А. в качестве индивидуального предпринимателя от 11.09.2015;
14. Свидетельство о постановке на учет Тютюковой А.А. в налоговом органе от 20.03.2008;
15. Выписка из ЕГРИП по состоянию на 19.07.2020 в отношении ИП Тютюковой Алины Андреевны;
16. Договор № 1 от 14.09.2015 на поставку торгового, холодильного и технологического оборудования ИП Тютюковой Алине Андреевне и приложение к нему;
17. Договоры аренды нежилого помещения (№ Пиранья 97/2015 от 11.09.2015; № Пиранья 84/2016 от 16.08.2016
18. Договор №1 от 15.09.2015 на создание электронных и графических материалов №
19. Договор перевозки и приложение к нему;

20. Сведения о покупке кондитерского инвентаря и ингредиентов;
21. Заявление на проведение массового мероприятия «Благотворительный маркет «Атмосфера» от 16.09.2016;
22. Договоры на изготовление кондитерской продукции «Angel Cakes» (от 28.12.2017; от 20.12.2018; от 19.12.2018; от 26.09.2018; от 27.09.2018; от 02.07.2018) и приложения к ним.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (18.12.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №727836 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (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, в частности, 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.

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.

При проверке сходства обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Материалы возражения содержат документы, иллюстрирующие осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства и продвижения кондитерских товаров, которая однородна оспариваемым товарам и услугам.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, право на которое у него возникло у него ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Также из представленных документов усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в досудебном порядке правообладателем

оспариваемого товарного знака претензии лицу, подавшему возражение, о нарушении им исключительных прав на спорный товарный знак.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №727836 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «Angel Cakes», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, необходимо устанавливать, используется ли спорное или сходное с ним обозначение лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, необходимо устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности

наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.

При этом согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий ([статья 132](#)) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Таким образом, из нормы данной статьи следует, что только юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать коммерческие обозначения для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий.

Анализ представленных материалов [1-11] не предмет подтверждения довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака пункту 8 статья 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения) показал следующее.

Из представленной распечатки с сайта [angelcake.ru](http://angelcake.ru) [5] следует, что в г. Екатеринбурге ул. Посадская 21/2 существуют кондитерская, которая индивидуализируются обозначением «Angel Cake».

Анализ оспариваемого товарного знака и обозначения «Angel Cake» показал их сходство, обусловленное тем, что сравниваемые обозначения содержат сходные фонетически и визуально и тождественные семантически словесные элементы «Angel Cakes» – «Angel Cake».

Вместе с тем, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих наличие у Индивидуального предпринимателя Пасхиной Елены Геннадьевны предприятия (кондитерской), как имущественного комплекса, (например, договоры аренды помещения, аренды имущества и др.).



Материалы возражения также не содержат документов, доказывающих довод лица, подавшего возражение, о том, что право на коммерческое обозначение у него возникло в 2014 году, а также доказательства приобретения известности коммерческого обозначения на определенной территории (г. Екатеринбург).


При этом следует отметить, что согласно выписке из ЕГРИП [4] лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 08.05.2018. Иных материалов, подтверждающих что лицо, подавшее возражение, до 2018 года осуществляло предпринимательскую деятельность, представлено не было.

Из представленной распечатки с сайта [reg.ru](http://reg.ru) [7] не представляется возможным установить принадлежность сайта [angelcake.ru](http://angelcake.ru), на котором содержатся сведения о кондитерской «Angel Cake», лицу, подавшему возражение, поскольку в качестве администратора данного домена указано Private Person.

Не представляется также возможным соотнести аккаунт [angelcake.ru](http://angelcake.ru), расположенный на сайте [www.instagram.com](http://www.instagram.com) [8], лицу подавшему возражение.

Распечатка с сайта [twitter.com/](https://twitter.com/) [9] иллюстрирует, что аккаунт



@angel\_cake66, на котором содержится обозначение , принадлежит другому лицу – Алёне Соколовой.

С учетом изложенного материалы возражения не содержат документов, доказывающих довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №727836 пункту 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения), что в свою очередь не позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных правообладателем материалов, следует отметить, что они не доказывают всю совокупность условий (указанных выше), по которым

можно установить, что исключительное право на коммерческое обозначение у Тютюковой А.А. существует с 2015 года. Так, не были представлены документы, свидетельствующие о том, что пекарня, расположенная по адресу: г. Волгоград, Центральный район, наб., 62-й Армсии, до.6, действительно имеет название «Angel Cakes» (например, договоры на создание и установку вывески «Angel Cakes»), сведения о приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории (затраты на рекламу, публикации в СМИ и др.).

При этом следует отметить, что часть представленным материалов иллюстрирует использование товарного знака в отношении товаров кондитерские изделия.

Что касается довода правообладателя, относительно того, что действия лица, подавшего возражение, следует расценивать как злоупотребление правом, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №727836.**