

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Гурским Германом Владимировичем, г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718393, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке № 2018735805 произведена 04.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 718393 с приоритетом от 21.08.2018 в отношении товаров 21 класса МКТУ на имя Морева Артема Александровича, город Екатеринбург (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718393, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение обосновано сходством до степени смешения оспариваемого



товарного знака «» с коммерческим обозначением

« **Shaker Bottle**

», используемым лицом, подавшим возражение, при осуществлении деятельности по производству шейкеров для спортивного питания (21 класс МКТУ) и услуг по оптовой, розничной продаже шейкеров (35 класс МКТУ).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718393 в отношении всех товаров 21 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №718393
2. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 20.06.2017г.
3. Лист записи ЕГРИП от 19 июня 2017 г.
4. Выписка из ЕГРИП от 21.06.2021 г.
5. Свидетельство о регистрации и депонирования коммерческого обозначения №012 от 03 марта 2021 г.
6. Договор на изготовление печатей (штампов) от 20 июня 2017 г.
7. Договоры поставки товара: от 31 июля 2017 г.; от 06 марта 2018 г ; от 08 октября 2019 г.; от 26 февраля 2020 г.; от 17 марта 2021 г.
8. Дополнительное соглашение к Договору от 16.10.17 г.
9. Акт таможенного досмотра от 14.02.2018 г.
10. Спецификации: №2 к Договору от 11.11.2020; г. №1 к Договору от 31.01.2019 г.; № 2 к Договору от 25.09.2020 г.

11. Товарная накладная от 13.09.2017 г.

12. Декларации соответствия: от 29.08.2017 г.; от 18.01.2018 г.

13. Интернет сайт компании - <https://shakerbottle.ru/>.

14. Группы в сетях: «Instagram» - «shaker bottle»; «ВКОНТАКТЕ» vk.com/shakerbottle.

15. Ссылка на товар на «Маркетплейсе», «WILDBERRIES» <https://www.wildberries.ru/catalog/32310542/detail.aspx?targetUrl=XS>.

16. Фотографии товаров и упаковки.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыв по его мотивам не представил, участия в заседании не принял.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.08.2018) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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 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).

В соответствии со статьей 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 коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №718393 является комбинированным. Состоит из изобразительных элементов в виде прямоугольника и трех косых линий разного размера. На фоне прямоугольника расположены словесные элементы «Shaker Bottle», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 21 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718393 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В силу положений статьи 1538 Кодекса, возникновение исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий (см. положения статей 1539, 1540 Кодекса).

Право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (см. п. 177 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. п. 178 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из представленных документов коллегия усматривает, что лицо, подавшее возражение, осуществляет поставку товаров под обозначением

« **Shaker Bottle**».

Сходство обозначения лица, подавшее возражение, и оспариваемого товарного знака обусловлено фонетическим и семантическим тождеством

словесных элементов «shaker bottle» («shaker bottle» в переводе с английского языка на русский означает «бутылка-шейкер», см. <https://translate.yandex.ru/>), а также сходством изобразительных элементов, входящих в их состав.

Товары из товарной накладной «пластиковый шейкер» однородны товарам 21 класса МКТУ «*бутыли; бутылки оплетенные; флаконы; фляги карманные; фляги спортивные; шейкеры коктейльные*» оспариваемого перечня, поскольку имеют один и тот же вид «емкость для жидкости», область применения, круг потребителей, условия реализации, являются взаимозаменяемыми.

Вместе с тем представленные с возражением документы не позволяют квалифицировать лицо, его подавшее, в качестве правообладателя – обладателя исключительных прав на коммерческое обозначение.

Так, документов подтверждающих производственную деятельность, в материалах возражения не представлено.

Кроме того, представленные документы не иллюстрирует факта наличия помещения (в частности, производственного или торгового) для целей, соответствующих деятельности, однородной товарам оспариваемого перечня.

Свидетельство о регистрации и депонирования коммерческого обозначения №012 от 03 марта 2021 г. не является правоустанавливающим доказательством в отношении коммерческого обозначения, поскольку возникновение права на коммерческое обозначение должно быть доказано фактическими материалами.

Из представленных документов невозможно также сделать вывод об известности в пределах определенной территории обозначения

« **Shaker Bottle**» как средства индивидуализации предприятия лица, подавшего возражение.

Коллегия также обращает внимание на то, что лицо, подавшее возражение, применяет обозначение « **Shaker Bottle**» для маркировки товаров, но не предприятия. Применение указанного обозначения для индивидуализации предприятия как имущественного комплекса (в частности, на вывесках, бланках, в

счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, в сети Интернет) материалами возражения не проиллюстрировано.

Все сказанное не позволяет сделать вывод о наличии у лица, подавшего возражение, предприятия (имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности), индивидуализация которого

осуществляется обозначением « **Shaker Bottle**», следовательно, довод о нарушении оспариваемой регистрацией исключительного права лица, подавшего

возражение на коммерческое обозначение « **Shaker Bottle**» материалами возражения не доказан.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №718393.