

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.04.2022, поданное Карелиным Александром Юрьевичем, Курганская область, г. Щучье (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800819, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2019759000 с приоритетом от 20.11.2019 зарегистрирован 09.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №800819 в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Иремель-Инвест», г. Уфа (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «  », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения восходящего солнца над двумя рядом стоящими горами. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент

«Иремель», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположены словесные элементы «торгово развлекательный комплекс. Знак выполнен в зеленом, оранжевом, черном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.04.2022 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №800819 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №800819 является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, права на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, использует в своей предпринимательской деятельности коммерческое обозначение, включающее слово «Иремель» для индивидуализации принадлежащего ему торгового предприятия в г. Мелеуз;

- здание, приобретенное по договору купли-продажи Карелиным А.Ю. используется для сдачи в аренду помещений для розничной торговли. Указанные услуги относятся к 36 и 35 классам МКТУ;

- услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и услуги, в отношении которых используется коммерческое обозначение заявителя, являются однородными;

- оспариваемый товарный знак полностью копирует коммерческое обозначение лица, подавшего возражение;

- также лицо, подавшее возражение, считает, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя услуг, так как обозначения имеют высокую степень сходства, и используются в отношении однородных услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №800819 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Договор купли-продажи недвижимого имущества № 6 от 21.07.2014 г.;
2. Акт приема-передачи движимого имущества (вывески) к договору № 6 от 21.07.2014 г.;
3. Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.04.2011 г.;
4. Акт приема-передачи движимого имущества (вывески) к договору от 29.04.2011 г.;
5. Свидетельство о государственной регистрации права на здание по адресу: РФ, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Смоленская, д.38;
6. Договор аренды нежилых помещений № АР -236.10.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель указывает, что сам является владельцем торгово-развлекательного комплекса «Иремель», который расположен по адресу: город Уфа, ул. Менделеева, д. 137 и функционирует с 2006 года;
- коммерческое обозначение ТРК «Иремель» использовалось правообладателем ранее тех дат, на которые ссылается лицо, подавшее возражение;
- право на коммерческое обозначение, используемое ИП Карелиным А.Ю., возникло позже права на коммерческое обозначение «Иремель», принадлежащее правообладателю.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2022, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800819.

К отзыву были приложены следующие материалы:

7. Копия договора купли-продажи недвижимого имущества №58 от 22.11.2017;

8. Копия акта допуска в эксплуатацию электроустановки Торгово-развлекательный комплекса «Иремель» (1ая пусковая очередь) от 25.06.2006;

9. Копия разрешения на подключение электроустановки № 948 от 09.10.2006;

10. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Иремель-Инвест».

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

С учетом даты приоритета (20.11.2019) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

В соответствии с положениями 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 наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений 8 пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №800819 представляет собой



комбинированное обозначение « », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения восходящего солнца над двумя рядом стоящими горами. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Иремелъ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположены словесные элементы «торгово развлекательный комплекс». Знак выполнен в зеленом, оранжевом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что оно обладает правом на объект недвижимого имущества, включающее обозначение «Иремелъ», а также осуществляет хозяйственную деятельность с использованием данного обозначения. В связи с этим ИП Карелин Александр Юрьевич признан заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №800819 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №800819 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе

информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере оказания услуг 35, 36, 39 классов МКТУ под обозначением со словесным элементом «Иремель».

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения услуг; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об услугах, предоставляемых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «Иремель»



(), в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы, из которых следует, что данное лицо является владельцем объекта недвижимого имущества на основании договора купли-продажи [1] и свидетельства о государственной регистрации права на здание [5], кроме того, данное лицо приобрело объемную световую рекламную вывеску «Иремель», о чем свидетельствует акт приема-передачи движимого имущества (вывески) [2].

Однако, остальные представленные документы [3, 4, 6] относятся к иным лицам, что не позволяет их соотнести с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, представленные документы не могут служить фактом подтверждения использования обозначения «Иремель» лицом, подавшим возражение, в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

Исходя из изложенного следует, что документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку отсутствуют сведения об информированности потребителя об услугах, предоставляемых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением



«Иремель» (), в связи с чем, не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800819 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №800819 на предмет его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указывалось выше, из представленных документов следует, что данное лицо является владельцем объекта недвижимого имущества.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии не было представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет хозяйственную деятельность, сопровождающуюся обозначением,



сходным с обозначением . Не представлено никаких договоров об оказании услуг, что могло бы свидетельствовать о деятельности по оказанию услуг однородных 35, 36, 39 классов МКТУ.

Остальные представленные документы [3, 4, 6], о чем уже упоминалось выше,

относятся к иным лицам, что также не свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло коммерческую деятельность достаточно длительный период, чтобы возможно было установить его известность среди потребителей.

Изложенное свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800819 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2022 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800819.