

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 28.04.2021, поданное ООО «КАСТОМ», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805024, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**Поставь угли**» по заявке №2020774782 с приоритетом от 25.12.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 02.04.2021 за №805024 на имя ООО «ИЛЬФУМО», г. Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.04.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №805024 противоречит требованиям пунктов 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения касаются следующих обстоятельств:

- оспариваемый товарный знак «**Поставь угли**» по свидетельству №805024 является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «**ПОСТАВЬ УГЛИ** », которое используется лицом, подавшим возражение, с

начала ведения коммерческой деятельности (ООО «КАСТОМ» зарегистрировано в качестве юридического лица 27.01.2016);

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является оптовая торговля табачными изделиями, при этом до регистрации в ЕГРЮЛ, начиная с 2014 года, учредителем ООО «КАСТОМ» Волковым Степаном Олеговичем осуществлялся

ряд подготовительных действий по разработке обозначения « **ПОСТАВЬ УГЛИ**  »;

- ООО «КАСТОМ» обладает коммерческим обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ», имея розничные магазины не только на территории Новосибирской области, но и на территории Томской области, Алтайского края, Красноярского края;

- первый магазин ООО «КАСТОМ» с коммерческим обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ» функционирует по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 10/1, 3 этаж, с 28.01.2016, что подтверждается договором аренды нежилого помещения от 28.01.2016, заключенным между ИП Волковым О.В. и ООО «КАСТОМ»;

- в настоящее время на территории г. Новосибирска осуществляют деятельность 8 розничных магазинов ООО «КАСТОМ», расположенных по следующим адресам:

1) ул. Мичурина, д. 10/1, 3 этаж;

2) ул. Геодезическая, 5/1, 1 этаж, что подтверждается договорами аренды за 2019 - 2020 гг., заключенными между ИП Богер И.Б. и ООО «КАСТОМ», договором субаренды нежилого помещения от 01.03.2018, заключенного между гр. Михайловым А.О. и ООО «КАСТОМ», фотографией входа в магазин с вывеской, содержащей коммерческое обозначение; кассовыми чеками на продажу продукции;

3) проспект Академика Коптюга, д. 5, что подтверждается договором договор аренды нежилого помещения №б/н от 03.12.2018 и дополнительными соглашениями к нему, заключенными между ТСЖ «ГЕО» и ООО «КАСТОМ»; фотографией входа в магазин с вывеской, содержащей коммерческое обозначение; разрешением №510 на установку рекламной конструкции от 27.02.2020, выданным мэрией города Новосибирска;

4) ул. Мясниковой, д. 20, что подтверждается договором аренды нежилого помещения №б/н от 05.12.2018, заключенным между ИП Каличенко В.Г., ИП Сидоренко Е.О. и ООО «КАСТОМ»; договором аренды нежилого помещения №б/н от

01.11.2019, заключенным между ИП Каличенко В.Г., ИП Сидоренко Е.О. и ООО «КАСТОМ»; договором аренды нежилого помещения №б/н от 01.10.2020, заключенным между ИП Каличенко В.Г., ИП Сидоренко Е.О. и ООО «КАСТОМ»;

5) ул. Кирова, д. 27, что подтверждается договором №РК/В 10/03/20 на оказание услуг по предоставлению части общей собственности во временное возмездное пользование для размещения Рекламных конструкций/Вывесок от 10.03.2020, заключенным между ТСЖ «УЮТ» и ООО «КАСТОМ», фотографией входа в магазин с вывеской, содержащей коммерческое обозначение, кассовыми чеками на продажу продукции;

6) ул. В. Высоцкого, д. 49, подтверждением чего служат документы: договор аренды нежилого помещения №б/н от 01.11.2019, заключенный между гр. Куклиной В.А. и ООО «КАСТОМ», кассовые чеки на продажу продукции;

7) ул. Петухова, д. 82/3, что подтверждается договором аренды нежилого помещения № б/н от 11.12.2020, заключенным между ИП Шелеховым Н.Н. и ООО «КАСТОМ»;

8) ул. Фрунзе, д. 71/1, деятельность розничного магазина осуществляется на основании договора аренды нежилых помещений №11 от 20.10.2020, заключенного между Щерединым А.Н. и ООО «КАСТОМ».

Лицом, подавшим возражение, ведется расширение сети розничных магазинов не только в г. Новосибирск, но и на территории Томской области, Алтайского края, Красноярского края, подтверждением чего служат скриншоты с сайта «2ГИС», с обозначением адресов магазинов в данных регионах.

Непрерывное использование ООО «КАСТОМ» коммерческого обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ» подтверждается приложенными к возражению договором на оказание рекламно-оформительских работ №0034 от 22.09.2017, договором поставки №120/18 от 07.06.2018 упаковочных изделий (пакетов) с обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ», бланками заказа, согласно которым осуществлялось размещение рекламных материалов ООО «КАСТОМ» для магазинов с обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ», договорами поставки товара с нанесенным на него обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ».

Лицо, подавшее возражение, прилагало значительные усилия не только в оформлении рекламных материалов, но и для создания и планомерного развития групп в социальных сетях и мессенджерах «ВКонтакте», «Instagram», «Telegram», что подтверждается прилагаемыми скриншотами страниц социальных сетей.

ООО «КАСТОМ» также регулярно принимает участие в публичных мероприятиях в сфере развития торговли кальянной, табачной и сопутствующей продукции, что также подтверждает устойчивую ассоциацию у потребителей обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ» именно с лицом, подавшим возражение.

Популяризация товаров и услуг компании ООО «КАСТОМ» осуществляется также через сайт <http://postavugli.ru/>, который был разработан специально для ведения его деятельности.

Оспариваемый товарный знак № 805024 зарегистрирован в отношении различных товаров по 04 классу МКТУ, среди которых есть уголь для кальяна, а также в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как: демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа товаров; продажа товаров через Интернет; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; распространение образцов.

Указанные товары и услуги являются однородными деятельности лица, подавшего возражение, по торговле кальянной, табачной и сопутствующей продукцией, осуществляемой им под коммерческим обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ», при этом правообладатель оспариваемого товарного знака также позиционирует себя на рынке торговли кальянной, табачной и сопутствующей продукции, выстраивает бизнес-модель и бизнес-процессы, а также оказывает услуги, сходные с услугами лица, подавшего возражение.

Сайт правообладателя <https://ilfumoshop.ru/>, на котором размещено изображение, идентичное коммерческому обозначению лица, подавшего возражение,

подтверждает вышесказанное в части сходства рынка услуг, места функционирования, вида деятельности.

Вышеизложенный сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного коммерческого обозначения показывает, что они имеют высокую степень сходства и ассоциируются одно с другим, при этом коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, активно использовалось им не только Новосибирской области, но и в других регионах, таких как Томская область, Красноярский край, Алтайский край значительно раньше, чем была подана заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака, что позволило сделать обозначение узнаваемым для потребителей данной региона.

Таким образом, у потребителя, знакомого с деятельностью магазинов «ПОСТАВЬ УГЛИ», могут возникнуть не соответствующие действительности представления об осуществлении деятельности под товарным знаком №805024 тем же лицом.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 805024 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «КАСТОМ» от 09.03.2021.
2. Копия скриншота переписки Волкова С.О. и А. Шишакина в социальной сети «ВКонтакте».
3. Скриншоты с Карты Google.
4. Копия договора аренды нежилого помещения №б/н от 28.01.2016, копия договора аренды нежилого помещения №б/н от 01.02.2018, копия договора аренды нежилого помещения №б/н от 30.04.2019, копия договора аренды нежилого помещения №б/н от 01.04.2020, копия договора №3А от 20.07.2020, фотография входа в торговый дом с вывеской, содержащей коммерческое обозначение, копия кассовых чеков на продажу продукции.

5. Копия договора аренды нежилого помещения №б/н от 01.04.2020, копия договора аренды нежилого помещения №б/н от 01.05.2019, копия договора субаренды

нежилого помещения №б/н от 01.03.2018, фотография входа в магазин, копия кассовых чеков на продажу продукции.

6. Копия договора аренды нежилого помещения №б/н от 03.12.2018 и дополнительные соглашения к нему, фотография входа в магазин с вывеской, содержащей коммерческое обозначение; копия разрешения №510 на установку рекламной конструкции от 27.02.2020.

7. Копия договора аренды нежилого помещения № б/н от 05.12.2018, копия договора аренды нежилого помещения № б/н от 01.11.2019, копия договора аренды нежилого помещения № б/н от 01.10.2020.

8. Копия договора № РК/В 10/03/20 на оказание услуг по предоставлению части общей собственности во временное возмездное пользование для размещения Рекламных конструкций/Вывесок от 10.03.2020, фотография входа в магазин с вывеской, содержащей коммерческое обозначение, копия кассовых чеков на продажу продукции.

9. Копия договора аренды нежилого помещения № б/н от 01.11.2019, копия кассовых чеков на продажу продукции.

10. Копия договора аренды нежилого помещения № б/н от 11.12.2020.

11. Копия договора аренды нежилых помещений № 11 от 20.10.2020.

12. Скриншоты с сайта «2ГИС».

13. Копия договора на оказание рекламно-оформительских работ №0034 от 22.09.2017, платежное поручение № 163 от 14.10.2017, платежное поручение №153 от 27.09.2017.

14. Копия договора поставки №120/18 от 07.06.2018, копия УПД от 24.12.2020, копия УПД от 11.03.2020, копия УПД от 22.07.2019, копия УПД от 29.11.2018, копия УПД от 06.07.2018, копия платежного поручения от 15.06.2018, копия платежного поручения 12.11.2018, копия платежного поручения от 06.07.2018, копия платежного поручения от 26.11.2018, копия платежного поручения от 27.06.2019, копия платежного поручения от 18.07.2019, копия платежного поручения от 20.02.2020, копия платежного поручения от 10.03.2020.

15. Копия бланка заказа №БЗ\_01-01-1276522 от 30.07.2019 и копия счет-фактур от 31.08.2019 и от 30.09.2019 к нему; копия бланка заказа №БЗ\_01-01-1557559-ТП от

07.09.2020, копия платежного поручения №450 от 29.07.2019, копия платежного поручения № 1417 от 29.09.2020.

16. Копия договора №DUFT/246 от 27.07.2020, копия договора №DUFT/271 от 14.08.2020, копия платежного поручения №1097 от 05.08.2020, копия платежного поручения № 1148 от 13.08.2020.

17. Скриншоты страниц социальных сетей.

18. Скриншоты фотографий с публичных мероприятий.

19. Скриншоты сайта [postavugli.ru](http://postavugli.ru), копия свидетельства о регистрации доменного имени, копия договора аренды доменного имени №1 от 01.02.2016.

20. Скриншот сайта ООО «ИЛЬФУМО» по состоянию на 09.03.2021.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, поступивший в Роспатент 16.06.2021, в котором критически оценивает материалы, приложенные к возражению.

По мнению правообладателя, документы и материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не доказывают наличие всей совокупности условий, по которым можно установить, что исключительное право на коммерческое обозначение

« ПОСТАВЬ УГЛИ  » возникло и действует, в частности, в тексте возражения не указано, с какой именно конкретной даты в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, считает принадлежащее ему исключительное право возникшим.

Правообладатель полагает, что документы и материалы, представленные в качестве доказательства использования спорного обозначения, носят разрозненный характер и имеют следующие недостатки общего характера, имеющие значение для целей рассмотрения потенциального спора:

- отсутствие доказательств фактического размещения предприятий, индивидуализируемых коммерческим обозначением « ПОСТАВЬ УГЛИ  », по адресам помещений, аренда которых является предметом представленных договоров (так, например, представленные фотоизображения вывесок не позволяют установить ни даты, ни адреса их размещения);

- крайне незначительный объем и количество продаж, зафиксированный

предоставленными в материалы дела кассовыми чеками, а также отсутствие в большинстве из них указания о конкретных предметах продаж;

- отсутствие доказательств фактического доведения информации о коммерческой деятельности лица, подавшего возражение, с использованием коммерческого обозначения до широкого круга потребителей (большинство документов и материалов относится только к изготовлению рекламных носителей, а соглашения на распространение рекламной информации не позволяют определить объем аудитории).

Правообладатель отмечает сомнительность возможности принятия во внимание представленных лицом, подавшим возражение, документов, относящихся к изготовлению продукции (табачных изделий), маркированной спорным обозначением, поскольку такие документы не имеют отношения к предприятию как объекту индивидуализирующей функции коммерческого обозначения.

Отсутствие в материалах возражения достаточных доказательств приобретения спорным обозначением широкой известности потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака, по мнению правообладателя, не позволяет прийти к обоснованному выводу о наличии оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В соответствии с вышеизложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №805024.

К отзыву приложены комментарии к представленным приложениям к возражению и распечатки публикаций обзоров о продукции правообладателя.

От лица, подавшего возражение, в Роспатент 22.07.2021 поступило дополнение к возражению, содержащее комментарий к отзыву, который касается доказанности всей совокупности условий для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение довода об известности коммерческого обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ» на территории Новосибирской области, а также близлежащих регионах, в которых ООО «КАСТОМ» осуществляет развитие сети магазинов,

дополнительно представлены следующие материалы:

- скриншот страницы с опросом потребителей в мессенджере «Telegram» (21);
- скриншот первой и последней страницы гугл-таблицы с результатами опроса (22);
- справка сервиса «СБИС», данные для которого формируются из открытых источников (23), согласно которой ООО «КАСТОМ» занимает лидирующие позиции на рынке Новосибирской области.

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 17.08.2021 поступил комплект документов, подтверждающих доводы, изложенные в возражении, содержащие, в том числе, ранее представленные документы, относящиеся к торговому предприятию (магазине), расположенному в здании торгового центра «Торговый Дом «Центральный» по адресу: г.Новосибирск, улица Мичурина, дом 10/1:

24. Договоры аренды помещений за период с 2016 г. по 2020 г., а также платежные поручения, вносимые по договорам аренды за 2019 - 2020 г.
25. Договор об обслуживании держателей платежных карт №42503 от 06.08.2018.
26. Договор №591 об оказании услуг по организации рекламного и/или информационного обслуживания от 04.07.2019.
27. Сводная таблица вида рекламных вывесок снаружи и внутри здания торгового дома, в котором располагается магазин ООО «КАСТОМ», фото крупным планом.
28. Постановление мирового судьи третьего судебного участка Центрального судебного района г. Новосибирска Пыреговой А.С. по делу №5-3-517/2016 от 13.07.2016.
29. Справки от АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» от 28.07.2021 и от Ассоциации Торговый Дом «Центральный» от 12.07.2021.

Лицо, подавшее возражение, также уточнило объем своих притязаний и просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №805024 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 38 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, в рамках рассмотрения спора лицо, подавшее возражение, вправе представлять дополнительные доводы по возражениям и заявлениям и подтверждающие их документы и материалы.

Таким образом, представленные дополнительные материалы должны учитываться при рассмотрении данного спора.

На заседании коллегии, которое состоялось 24.08.2021, от правообладателя были представлены дополнительные пояснения в ответ на вышеуказанные дополнительные материалы, содержание которых сводится к утверждению о том, что они не подтверждают наличие у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ».

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

С учетом даты приоритета (25.12.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 805024 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 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 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.

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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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).

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 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.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №805024 представляет собой словесное обозначение «Поставь угли», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении следующих товаров и услуг:

04 - антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; вазелин технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газолин [топливо]; газы генераторные; газы отверженные [топливо]; горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; дрова; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир рыбий технический; жир шерстный; жиры для консервации кожи; жиры для смазки кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры технические; керосин; кокс; ланолин; ланолин для производства косметики; лигроин; лучины древесные для разжигания; мази лыжные; мазут; масла горючие; масла для консервации кожи; масла для красок; масла для облегчения выемки из форм [строительство]; масла для освещения; масла для предохранения каменной или кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла технические; масла увлажняющие; масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных целей; масло моторное;

масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; материалы смазочные; нафта; нефть, в том числе переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; препараты, препятствующие проскальзыванию ремней; пыль угольная [топливо]; растопка; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; смазки для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; топливо на основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; трут; уголь бурый; уголь для кальяна; уголь древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; фитили для ламп; фитили для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо]; эфир петролейный.

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; 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; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; 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 рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; 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 подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; 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; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной

продажи; продажа товаров; продажа товаров через Интернет; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 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 информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; 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; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;
- соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета

спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного товарного знака;
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);
- проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака.

Кроме того, необходимо установить имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий.

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

Анализ материалов, представленных в подтверждение довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения, показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (1), основным видом деятельности ООО «Кастом», зарегистрированного в качестве юридического лица 27.01.2016, является оптовая торговля табачными изделиями, а дополнительными видами деятельности являются, в частности, торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами; торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах; торговля розничная прочая в специализированных магазинах.

В соответствии с договорами аренды от 28.01.2016, от 01.02.2018, от 01.02.2019, от 30.04.2019, от 01.04.2020 (4), (24) лицо, подавшее возражение, с 28.01.2016 непрерывно арендует нежилое помещение по адресу: г.Новосибирск, ул. Мичурина, дом 10/1, 3 этаж, используя его под торговлю кальянами и аксессуарами для

кальянов.

Согласно справке Ассоциации Торговый Дом «Центральный» (29), созданной собственниками нежилых помещений здания торгового центра для содержания и обслуживания общего имущества, по указанному адресу (г. Новосибирск, ул. Мичурина, д.10/1) расположен Торговый Дом «Центральный», в котором с 2015 года по настоящее время располагается магазин «Поставь угли» (арендатор ООО «Кастом») по продаже кальянных изделий и табачной продукции. Эта справка также подтверждает «..размещение арендатором (ООО «Кастом») логотипа магазина «Поставь угли» внутри здания (блок «А») и на фасаде здания, с улицы Мичурина и с улицы Крылова, рекламы «Поставь угли» на основании договора, заключенного с Ассоциацией «ТД «Центральный», с целью информирования своих покупателей».

Таким образом, для индивидуализации торгового предприятия, расположенного по этому адресу, лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ», обладающее фонетическим и семантическим тождеством с оспариваемым словесным товарным знаком «Поставь угли» по свидетельству №805024.

Подтверждением указанного служит договор об оказании услуг по организации рекламного и/или информационного обслуживания №591 от 04.07.2019 (25), заключенный между ООО «РЕКЛАМНЫЙ БИЗНЕС» (Исполнитель) и лицом, подавшим возражение (Заказчик), предметом которого являлось оказание услуг по приему рекламных материалов Заказчика и их размещению в средствах массовой информации и/или на других носителях.

В приложении № РБ-3311 от 31.07.2019 к договору № 591 от 04.07.2019 указан конкретный вид, срок и место размещения рекламных материалов (изготовление и монтаж наклейки «Поставь угли» по адресу ул. Мичурина, 10/1), проиллюстрированный соответствующей фотопривязкой.

Исполнение договора подтверждено актом приемки оказанных услуг № РБ-3311 от 15 августа 2019 года.

Размещение информационной наклейки, смонтированной в соответствии с договором (26) и фотопривязкой к указанному месту, подтверждено серией фотографий, произведенных в сентябре 2020 и 05.08.2021, как внутри, так и на

фасаде ТД «Центральный» (27).

Кроме того, в подтверждение того, что по адресу г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 10/1 располагался магазин ООО «Кастом» под названием «ПОСТАВЬ УГЛИ» представлено Постановление мирового судьи третьего судебного участка Центрального судебного района г. Новосибирска от 13.07.2016 по делу об административном правонарушении (дело №5-3-517/2016, поступившее 22.06.2016), согласно которому административное правонарушение в магазине ООО «Кастом» «Поставь угли», расположенным по адресу г. Новосибирск, ул. Мичурина д.10/1, было совершено 31 марта 2016 года. (28).

Таким образом, материалы (26) – (29), приложенные к возражению, подтверждают, что торговое предприятие (магазин) под названием «Поставь угли», размещалось по адресу, указанному в договорах аренды (24), с марта 2016 года, а информационная наклейка (вывеска) с указанием коммерческого обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ» адресу г.Новосибирск, улица Мичурина, 10/, была размещена как минимум с 15 августа 2019 года, т.е. ранее даты приоритета (25.12.2020) оспариваемого товарного знака.

В подтверждение деятельности торгового предприятия под коммерческим обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ» представлен договор (25) по обслуживанию держателей платежных карт №42503 от 06.08.2018, заключенный между лицом, подавшим возражение, и АО «Компания объединенных кредитных карточек», предметом которого является определение основных финансовых условий при оплате товаров и услуг, которые оказываются торговым предприятием «Поставь угли», посредством платежных карт.

Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Согласно представленным материалам, лицо, подавшее возражение, предпринимало значительные усилия для информирования потребителей о торговом

предприятия «ПОСТАВЬ УГЛИ», в результате которого оно приобрело известность на территории г. Новосибирска. В частности, были заключены договоры на производство рекламных конструкций, упаковочных изделий с обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ»: договор на оказание рекламно-оформительских работ №0034 от 22.09.2017 (13), договор поставки №120/18 от 07.06.2018 (14), подтвержденные соответствующими товаросопроводительными и платежными документами (универсальными передаточными документами от 24.12.2020, от 11.03.2020, от 22.07.2019, от 29.11.2018, от 06.07.2018, платежные поручения от 15.06.2018, от 12.11.2018, от 06.07.2018, от 26.11.2018, от 27.06.2019, от 18.07.2019, от 20.02.2020, от 10.03.2020).

Представлены документы, подтверждающие размещение рекламных материалов о торговом предприятии «ПОСТАВЬ УГЛИ» в электронном справочнике на основе справочника организаций «2ГИС.Новосибирск» (версия для ПК) (15): бланк заказа №БЗ\_01-01-1276522 от 30.07.2019 и бланка заказа №БЗ\_01-01-1557559-ТП от 07.09.2020, счета-фактуры от 31.08.2019 и от 30.09.2019; платежные поручения №450 от 29.07.2019, № 1417 от 29.09.2020.

В подтверждение известности торгового предприятия под обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ» лицом, подавшим возражение, представлены фотографии с маркетинговых мероприятий разных лет (18), скриншоты страниц в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», «Telegram» (17), в которых отражено значительное количество подписчиков, при этом реклама деятельности лица, подавшего возражение, и принадлежащих ему магазинов под обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ», размещается на сайте <http://postavugli.ru/>, который администрируется лицом, подавшим возражение.

Известность коммерческого обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ» в качестве названия магазина подтверждается также опросами потребителей в социальных сетях, в частности, представлен опрос потребителей в мессенджере «Telegram», проведенный 24 июня 2020 г., относительно их предпочтений в выборе магазина и качества обслуживания, в котором участвовало более 900 подписчиков (общее количество подписчиков – 2135), при этом большая часть участников опроса отметило магазин «Поставь угли», о котором узнали, в том числе, из справочника 2ГИС и из

социальных сетей (21) – (22).

Кроме того, косвенным подтверждением известности коммерческого обозначения, которое ООО «КАСТОМ» использует в своей торговой деятельности, является представленная бизнес-справка (23), сформированная в сервисе «СБИС» (программа электронного документооборота), данные для которого формируются из открытых источников. Согласно этой справке лицо, подавшее возражение, на дату формирования бизнес-справки (14.07.2021) является одним из крупнейших участников рынка кальянной, табачной и сопутствующей продукции на территории Новосибирской области в категории «Табак, табачные изделия и продукты табачной промышленности» по стоимости бизнеса, которые реализуются принадлежащим ему торговым предприятием посредством использования коммерческого обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ».

Коллегия также приняла во внимание, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно расширяло свою деятельность, открывая сеть магазинов под коммерческим обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ», расположенных как на территории г. Новосибирска, так и на территории Томской области, Алтайского и Красноярского краев (5) - (12).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что совокупность представленных документов свидетельствует о возникновении до даты приоритета оспариваемого товарного знака исключительного права лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ», тождественного оспариваемому товарному знаку, которое используется для индивидуализации торгового предприятия, предоставляющего услуги по реализации товаров, однородных части услуг 35 класса МКТУ, относящихся к родовой группе услуг по продвижению товаров и услуг, сопутствующих торговой деятельности и дополняющих ее, что обусловлено одинаковым назначением, кругом потребителей и сходными условиями оказания этих услуг.

Под продвижением товаров понимается совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, ввиду чего услуги по реализации товаров и услуги в области рекламы являются взаимодополняемыми, относятся к одной

родовой группе, характеризуются одной целью, направленной на привлечение потенциального покупателя, побуждая его покупать товары для себя или для других лиц, извлечение прибыли от продажи этих товаров.

Кроме того, тождество словесных элементов сравниваемых обозначений, расширяет диапазон услуг, признаваемых однородными, поскольку в этом случае усиливается вероятность смешения сравниваемых обозначений.

С учетом вышесказанного однородными следует признать следующие услуги, включенные в 35 класс оспариваемой регистрации:

агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа товаров; продажа товаров через Интернет; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; 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; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; 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; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой

оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Сам по себе товарный знак «Поставь угли» по свидетельству №805024 не несет каких-либо указаний, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем он воспринимается как вводящий в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, способность товарного знака вводить в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным изготовителем товаров и лицом, оказывающим услуги, основанной на его предшествующем опыте.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров и услуг, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и услугами, маркованными соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем, при этом оценка обозначения на соответствие его требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения средними потребителями – адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых используется спорное обозначение.

Вероятность ошибочного восприятия правообладателя товарного знака усиливается ввиду его длительного и активного использования и, как следствие, достаточной известности товарного знака широкому кругу потребителей подобного рода товаров и услуг.

Коллегия приняла во внимание тождество сравниваемых обозначений, а также то обстоятельство, что правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, располагаются в одном городе (г. Новосибирск), осуществляя при этом одинаковый вид деятельности по торговле табачными изделиями (согласно выписке из ЕГРЮЛ, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой

службы <https://www.nalog.ru/> в отношении ООО «ИЛЬФУМО»), вместе с тем, как правильно указывает правообладатель в своем отзыве, для целей применения пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса следует оценивать известность обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ» на всей территории Российской Федерации.

Учитывая, что материалы возражения не содержат документов (например, результатов социологического опроса), которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака определенных устойчивых ассоциативных связей именно с лицом, подавшим возражение на всей территории Российской Федерации, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении производителя товаров и услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации.

Таким образом, коллегия полагает доказанным только довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса применительно к коммерческому обозначению в отношении части услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам, в отношении которых лицо, подавшее возражение, использует тождественное коммерческое обозначение, право на которое оно получило ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается другой части услуг 35 класса МКТУ, то эти услуги не являются однородными с услугами, в отношении которых лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ», поскольку относятся к другим родовым и видовым группам, которые характеризуются другим назначением, кругом потребителей и условиями их предоставления потребителям.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2021, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 805024 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части**

публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа товаров; продажа товаров через Интернет; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; 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; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; 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; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».