

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 26.05.2021, поданное ИП Бугринской Н.А., г. Кохма (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777492, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «^{SOLOWIE}ШЁЛКОВЫЙ СОЛОВЕЙ» по заявке №2019734534 с приоритетом от 16.07.2019 зарегистрирован 30.09.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №777492 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ИП Ясюк Д.В. (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность в подаче возражения выражается в том, что ИП Бугринской Н.А. принадлежит магазин собственной одежды собственного производства, в котором к качеству средства индивидуализации товаров и услуг лица, подавшего возражение, используется коммерческое обозначение «SOLOVEY» в отношении товаров 25 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «^{SOLOWIE}ШЁЛКОВЫЙ СОЛОВЕЙ» и коммерческое обозначение «SOLOVEY» являются сходными до степени смешения, что обусловлено фонетическим сходством сравниваемых словесных элементов «SOLOVEY» - «SOLOWIE», «СОЛОВЕЙ»;

- по договору с лицом, подавшим возражение, летом 2018 года были разработаны дизайн и концепция магазина;

- у лица, подавшего возражение, имеется декларация о соответствии с датой её регистрации от 27.06.2018, в приложениях к которой перечисляются изготавливаемые заявителем товары одежды (с маркировкой «SOLOVEY»), а также заявителем, указанным в качестве изготовителя продукции (одежды) по адресу осуществления деятельности, был получен сертификат соответствия от ФБУ «Ивановский ЦСМ» сроком действия от 31.08.2018 по 30.08.2021;

- лицом, подавшим возражение, были взяты в аренду два помещения - одно для производственных нужд (изготовление и хранение одежды), другое для административной деятельности и непосредственной реализации товара, о чем свидетельствуют заключенные договоры (договоры аренды помещений от 2018 года), из текста которых следует, что эти помещения подготовлены для осуществления предпринимательской деятельности заявителя;

- с января 2019 года лицом, подавшим возражение, активно поставлялась изготавливаемая продукция (одежда) под обозначением «SOLOVEY» в разные регионы страны (подтверждается договорами поставки и товарными накладными);

- таким образом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, использовалось сходное рассматриваемому знаку по

свидетельству №777492 коммерческое обозначение «SOLOVEY» в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, которые по роду товаров/услуг, их назначению, условиям сбыта и кругу потребителей являются однородными товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777492 недействительным полностью в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРИП на лицо, подавшее возражение, — Бугринскую Наталью Александровну;
2. Договор № 43/18 от 17.07.2018 на выполнение проектных работ на базе программных продуктов «1С-БИТРИКС», с приложением, где приведён план-график работ по «Разработке дизайна и концепции магазина» в период с 24.07.2018 по 16.08.2018;
3. Два договора аренды зданий от 01.11.2018 по адресам: Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская, д. 28 и Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18Б, арендатор - ИП Бугринская Наталья Александровна, для целей осуществления предпринимательской деятельности, срок действия договора - 5 лет;
4. Счёт на оплату № 126555 от 24.12.2018 услуг Bitrix Standart Тест для solovey37.ru в период 24.12.2018-24.12.2019 с платёжным поручением № 98 от 26.12.2018, подтверждающим его оплату ИП Бугринской Н.А.;
5. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-К11.АД55.В.00467 на изделия (одежда) заявителя с маркировкой, включающей словесный элемент «SOLOVEY», по адресу ведения основной деятельности заявителя, зарегистрированная от 27.06.2018 (действует 3 года), с приложениями; сертификат соответствия № RU С-РУАJJ55.В.00071 с теми же сведениями, действующий с 31.08.2018 по 30.08.2021, с приложениями;

6. Товарная накладная № 11 от 20.01.2019 на поставку товара заявителя из 35 позиций для ИП Юдиной И.А. (г. Томск), товарная накладная № 20 от 15.02.2019 на поставку товара заявителя из 35 позиций для ИП Тренихиной Т.В.;
7. Договоры поставки, заключенные до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
8. Товарные накладные на поставку товара заявителя за 2020-2021 годы, подтверждающие непрерывность ведения коммерческой деятельности;
9. Договор № 58/2020 на выполнение технической поддержки от 07.09.2020 сайта заявителя <https://solovey37.ru/>;
10. Распечатки с сайта лица, подавшего возражение, <https://solovey37.ru/> (использование заявленного обозначения, контактные данные лица, подавшего возражение, его расположение, режим работы). Распечатка публикации обозначения лица, подавшего возражение, от 08.04.2019 на публичной странице социальной сети «ВКонтакте» заявителя <https://vk.com/public180856576>;
11. Благодарственное письмо за сотрудничество в адрес лица, подавшего возражение, от ИП Соловьева С.А.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 08.06.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 29.07.2021.

На заседании коллегии 29.07.2021 правообладатель отсутствовал и не представил отзыв по мотивам поступившего 26.05.2021 возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.07.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №777492 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 пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

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 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 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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №777492 представляет собой словесное обозначение «^{SOLOWIE}ШЁЛКОВЫЙ СОЛОВЕЙ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

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.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №777492 с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение. ИП Бугринская Н.А. осуществляет производство и реализацию предметов одежды под обозначением «SOLOVEY». По мнению лица, подавшего возражение, его деятельность соотносится с товарами и услугами 25, 35 классов МКТУ, указанными в оспариваемой регистрации.

Обозначение, используемое лицом, его подавшим, и оспариваемый товарный знак являются сходными, так как коммерческое обозначение «SOLOVEY» фонетически полностью входит в состав оспариваемого товарного знака. Наличие в составе оспариваемого товарного знака словесного элемента «ШЁЛКОВЫЙ» не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, так как данный словесный элемент не изменяет семантику оспариваемого товарного знака.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №777492 на предмет его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- 1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;
- 2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;
- 3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого-либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «SOLOVEY», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности обозначения «SOLOVEY» именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Как указано выше, из материалов (приложение № 3), представленных лицом, подавшим возражение, следует, что оно является арендатором двух нежилых помещений, расположенных по адресам: Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская, д. 28 и Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18Б, которые могут использоваться для производственных целей.

Однако отсутствуют документы (в том числе о размещении соответствующей вывески с даты ее размещения, внутренние документы, свидетельствующие об использовании обозначения «SOLOVEY» в качестве названия производственного предприятия и его известности в пределах определенной территории), подтверждающие, что для индивидуализации этого помещения в качестве промышленного предприятия используется обозначение «SOLOVEY», сходное с оспариваемым товарным знаком.

Представленные договоры (приложение №7), товарная накладная (приложение №6), декларация о соответствии (приложение №5) не содержат в себе обозначения «SOLOVEY», в связи с чем не могут быть коллегией во внимание в качестве доказательств известности коммерческого обозначения «SOLOVEY».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №777492.