

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 25.10.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Содействие», г. Киров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 797517, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 797517 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.02.2021 по заявке № 2020732687 с приоритетом от 25.06.2020 в отношении услуг 45 класса МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Метелевой И.А., г. Киров (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 797517 было зарегистрировано словесное обозначение «**Долгоправ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 25.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ, представляющих собой юридические услуги, с коммерческим обозначением, использовавшимся лицом,

подавшим возражение, в период ранее даты приоритета данного товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, а именно в отношении такого рода услуг 45 класса МКТУ.

К возражению и к поступившей 17.11.2021 корреспонденции были приложены, в частности, копии следующих документов: учредительные и налоговые документы лица, подавшего возражение [1]; товаросопроводительные документы на поставку офисной мебели и техники лицу, подавшему возражение [2]; договор от 29.12.2014 об отчуждении лицу, подавшему возражение, прав на сайт и доменное имя с актом их приемки-передачи от 29.12.2014, платежными поручениями от 30.12.2014 и 29.01.2015 и актом от 17.12.2015 об оказании услуг [3]; счета и платежные поручения лица, подавшего возражение, на оплату им размещения его рекламы [4]; публикации рекламы [5]; отзывы потребителей и их доверенности [6]; договор от 01.02.2015 об аренде лицом, подавшим возражение, нежилых помещений под офис в срок с 01.02.2015 по 31.12.2015 с актом их приема-передачи от 01.02.2015 [7]; переписка в октябре 2015 года лица, подавшего возражение, с арендодателем нежилых помещений о согласовании с ним размещения информационной вывески в виде надписи на пленке на двери в кабинет офиса и фотографии этой двери [8].

Правообладателем отзыв на возражение не был представлен, так как направленные в установленном порядке в его почтовые адреса уведомления о поступившем возражении и назначенных датах его рассмотрения были почтовым отделением возвращены отправителю по причине невозможности вручения соответствующих заказных писем адресату по этим почтовым адресам.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.06.2020) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс.

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.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 797517 с приоритетом от 25.06.2020 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «**Долгоправ**».

Данный товарный знак охраняется в отношении услуг 45 класса МКТУ, которые относятся, в частности, и к сфере оказания юридических услуг, для которых в возражении, собственно, испрашивается признание предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным по строго определенному правовому мотиву, связанному с утверждением лица, подавшего возражение, о сходстве этого товарного знака до степени смешения

именно с коммерческим обозначением, право на которое возникло у него ранее даты приоритета товарного знака.

В этой связи необходимо отметить, что возражение рассматривается коллегией в административном порядке исключительно в рамках вышеуказанного определенного правового мотива и представленным лицом, подавшим возражение, для целей его обоснования конкретных документов [1 – 8].

Однако по результатам рассмотрения данных документов у коллегии не имеется обязательно необходимых сведений, позволяющих прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака исключительного права именно на такое коммерческое обозначение, как средство индивидуализации того или иного конкретного предприятия.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Материалы возражения не содержат в себе правоустанавливающих документов на соответствующую дату приоритета оспариваемого товарного знака на определенный имущественный комплекс (объекты недвижимости), который находился бы по конкретному почтовому адресу и обязательно индивидуализировался бы по этому почтовому адресу посредством соответствующей необходимой вывески в качестве информационной конструкции, размещенной непосредственно на фасаде здания и предназначенной для свободного информирования, соответственно, неограниченного круга лиц о данном конкретном месте нахождения самого предприятия, как имущественного комплекса (объекта недвижимости), то есть с указанием на нем соответствующего коммерческого обозначения.

Что касается представленного договора от 01.02.2015 об аренде лицом, подавшим возражение, нежилых помещений под офис в срок с 01.02.2015 по

31.12.2015 с актом их приема-передачи от 01.02.2015 [7], то следует отметить, что коллегия не располагает какими-либо документами, которыми непосредственно подтверждалось бы его реальное действие и в последующие периоды до даты (25.06.2020) приоритета оспариваемого товарного знака.

Данное обстоятельство могло бы свидетельствовать, в частности, о наличии соответствующего обязательно необходимого имущественного комплекса, который и индивидуализировался бы коммерческим обозначением при обязательном условии его непрерывного такого использования во все эти периоды, в том числе в пределах периода в один год, предшествующего дате приоритета товарного знака, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если его владелец не использует это обозначение непрерывно в течении года.

Доказательства указанного обстоятельства вовсе не были представлены.

К тому же, упомянутая выше обязательно необходимая вывеска в качестве информационной конструкции, на которой размещается коммерческое обозначение и основной задачей которой является свободное информирование неограниченного круга лиц именно о месте нахождения предприятия (то есть его имущественного комплекса как объекта недвижимости), как правило, является одновременно еще и элементом благоустройства соответствующего населенного пункта (города) и может содержать официальную информацию об этом предприятии, не носящую рекламного характера, и размещается обычно по согласованию с уполномоченным компетентным органом исполнительной власти или местного самоуправления на плоских участках фасадов зданий (жилых и нежилых), на козырьках или на крышах зданий в соответствии с теми или иными требованиями, предъявляемыми к ним этим органом исполнительной власти или местного самоуправления.

Так, материалы возражения не содержат в себе каких-либо сведений и документов (например, соответствующего разрешения компетентного органа исполнительной власти или местного самоуправления) о существовании

вышеописанной вывески в качестве такой информационной конструкции, то есть с указанием коммерческого обозначения.

В частности, учредительные и налоговые документы лица, подавшего возражение [1], свидетельствуют всего лишь о его существовании как юридического лица, которое приобретало для обеспечения своего функционирования офисную мебель и технику согласно товаросопроводительным документам [2] и приобрело, в соответствии с договором от 29.12.2014, актом приемки-передачи от 29.12.2014, платежными поручениями от 30.12.2014 и 29.01.2015 и актом от 17.12.2015 об оказании услуг [3], права на сайт и доменное имя, которые сами по себе являются совсем иными, чем коммерческое обозначение, объектами интеллектуальной собственности, имеющими совсем иное назначение, а также заказывало размещение рекламы, но неизвестно, что рекламировалось (сведения отсутствуют), согласно счетам и платежным поручениям на оплату [4], в то время как в представленных публикациях рекламы [5], напротив, действительно упоминается обозначение «Долгоправ», но все же, скорее всего, в качестве средства индивидуализации услуг (то есть знака обслуживания), а не как средство индивидуализации предприятия (то есть коммерческое обозначение), причем еще и в отсутствие в этих публикациях каких-либо прямых указаний на лицо, подавшее возражение, посредством его фирменного наименования. При этом отзывы потребителей и их доверенности [6] могут свидетельствовать только лишь о возможном осуществлении лицом, подавшим возражение, определенной экономической деятельности в сфере оказания соответствующих юридических услуг, хотя и не были, на самом деле, представлены какие-либо документы (например, договоры, счета-фактуры и акты об оказании услуг), подтверждающие сами факты их реального введения в гражданский оборот.

В этой связи необходимо отметить и то, что отсутствие упомянутых ранее обязательно необходимых документов, которые свидетельствовали бы о существовании соответствующего коммерческого обозначения

(имущественного комплекса и вывески), никак не позволяет рассматривать во взаимосвязи и вышеуказанные документы в качестве содержащих сведения об использовании именно такого коммерческого обозначения.

Что касается представленной переписки лица, подавшего возражение, с арендодателем нежилых помещений о согласовании с ним размещения информационной вывески в виде надписи на пленке на двери в кабинет офиса и фотографий этой двери [8], то следует отметить, что представленные фотографии входной межкомнатной двери внутри здания никак не представляется возможным соотнести с помещением, находящимся в том или ином конкретном здании по соответствующему почтовому адресу, и непосредственно на них отсутствуют указания каких-либо сведений об адресе и датах фотосъемки.

К тому же, изображенный на них в качестве вывески просто лист пленки (бумаги) с надписью наименования организации представляет собой всего лишь локальную внутреннюю информационную табличку, которая никак не относится к упомянутым ранее требующим согласования с компетентным органом исполнительной власти или местного самоуправления вывескам – внешним информационным конструкциям с указанием именно коммерческого обозначения.

Только вывески в качестве упомянутых ранее внешних информационных конструкций на фасаде здания с указанием коммерческого обозначения, в отличие от локальных информационных табличек внутри здания, могут быть предназначены для свободного информирования неограниченного круга лиц о конкретном месте нахождения предприятия, как имущественного комплекса (объекта недвижимости), что и должно было бы обуславливать в плане их обращения к неограниченному кругу лиц предусмотренную пунктом 1 статьи 1539 Кодекса в качестве обязательного условия для коммерческого обозначения его известность в пределах определенной территории.

Соответствующие сведения в представленных материалах возражения также отсутствуют.

При этом коллегия не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей в пределах соответствующей определенной территории при восприятии оспариваемого товарного знака тех или иных устойчивых ассоциативных связей исключительно с лицом, подавшим возражение. Никаких документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций (например, результатов социологического опроса) лицом, подавшим возражение, не было представлено.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, у коллегии не имеется никаких оснований для признания самого существования соответствующего коммерческого обозначения, как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть определенного имущественного комплекса, когда такой имущественный комплекс, который индивидуализировался бы определенным обозначением, документально определен, собственно, никак не был.

Таким образом, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса по соответствующему определенному правовому мотиву возражения о сходстве товарного знака до степени смешения именно с коммерческим обозначением.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 797517.