


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 (далее – Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке), рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2020, поданное ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС», г. Владимир (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706930, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «  » по заявке №2018737348 с приоритетом от 30.08.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 04.04.2019 за №706930 на имя ООО «ХЕГГИ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 20 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №706930 противоречит требованиям пунктов 3(1), 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №706930, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что в предпринимательской деятельности обозначение «ВОЛЛИ ТОЛЛИ» стало использоваться с 2014 года, когда было создано ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ», которое на сегодняшний день ликвидировано. 15 сентября 2014 года был создан интернет-магазин WallyTally.ru, 18 марта 2015 года начала работать фабрика мягкой и корпусной мебели.

21 апреля 2016 года было зарегистрировано ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС», а 20 августа 2016 года в Москве открылся шоу-рум «Волли Толли». Кроме того, лицо, подавшее возражение, направило в Роспатент на регистрацию товарных знаков заявки №2020732947 и №2020732948, включающие словесные элементы «ВОЛЛИТОЛЛИ» и «WLLYTALLY», по которым в настоящее время проводится экспертиза.

Кроме того, лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака на имя ООО «ХЕГГИ», на основании договора от 21 апреля 2016 года, заключенного между Дмитрием Русских и ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС».

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака - ООО «ХЕГГИ», то оно никогда не использовало товарный знак №706930 и обозначение «WALLYTALLY»/«ВОЛЛИ ТОЛЛИ» для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак, однако 18 июня 2020 направило в адрес ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» коммерческое предложение о заключении договора отчуждения двух товарных знаков, включающих эти обозначения (№706930, №706729).

По мнению лица, подавшего возражение, рядовой потребитель будет введен в заблуждение в отношении изготовителя и распространителя товаров, поскольку



обозначение «  » является сходным до степени смешения с

используемым им для индивидуализации товаров и услуг обозначением «ВОЛЛИ ТОЛЛИ», а также с фирменным наименованием ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС».

Принимая во внимание наличие противоречия, касающегося прав на использование средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии у ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706930 по пункту 8 статьи 1483 Кодекса;

ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» зарегистрировано как юридическое лицо 21 апреля 2016 года, что подтверждает выписка из ЕГРЮЛ, факт регистрации указанного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, следовательно, лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» было зарегистрировано для целей осуществления, в том числе, таких видов хозяйственной деятельности как: торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; производство мебели для офисов и предприятий торговли; производство кухонной мебели; производство матрасов; производство прочей мебели; деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями; деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха; деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; торговля оптовая текстильными изделиями» и ряд иных видов деятельности.

ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» осуществляет деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции и оказанию услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак №706930, в подтверждение чего к возражению приложены копии документов, подтверждающих фактическое осуществление ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» деятельности по

торговле мебели под своим фирменным наименованием, в частности, агентские договоры с производителями мебели (ООО «Дихолл», ООО «Матис», ООО «Мебельные решения») об оказании услуг по поиску покупателей, выполнение которых подтверждается приложенными товарными накладными, а также договор купли-продажи, в соответствии с которым была поставлена офисная мебель для последующей перепродажи, и договоры с потребителями о приобретении мебели у ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС».

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №706930 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, привело следующие доводы.

Заявленное обозначение было разработано в 2014 году.

24 июля 2014 года между Дмитрием Русских (Dmitrii Russkikh, Svetlanskaya street, 37-54, Vladivostok, Primorskiy, 690091, Russia) и Гонзало Альварез (Gonzalo Alvarez, Jose M. Moreno, 307, 7th C.A.B.A., Buenos Aires, 1424, Argentina) было заключено соглашение, касающееся продажи и передачи прав на интеллектуальную собственность в проектах, которые были созданы дизайнером для клиентов в проекте 99designs.

Интернет-портал <https://99designs.com/> позволяет искать дизайнеров для выполнения определенных заказов, в том числе путем проведения конкурса между дизайнерами на лучший вариант работы. По результатам конкурса было выбрано лучшее предложение, и права на него перешли к заказчику.

21 апреля 2016 года между Дмитрием Русских и ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» был заключен договор об отчуждении исключительных прав на изображения.

Таким образом, в настоящее время ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» принадлежат исключительные права на изображение, включенное в состав оспариваемого товарного знака, на основании Договора об отчуждении исключительного права на изображения от 21 апреля 2016 г.

Другие лица не могут использовать произведение без согласия правообладателя на основании пункта 1 статьи 1229 Кодекса, однако в материалах заявки на

регистрацию оспариваемого товарного знака отсутствуют доказательства согласия правообладателя обозначения на регистрацию товарного знака.

К ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПЕРСС» никто не обращался за согласием на использование обозначения, лицензионные договоры не заключались.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706930 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Снимки экрана интернет-сайта <https://wallytally.ru/>;
2. Уведомление о приеме и регистрации заявки 2020732947;
3. Уведомление о приеме и регистрации заявки 2020732948;
4. Design Transfer Agreement;
5. Снимки экрана Интернет-сайта <https://99designs.com/>;
6. Договор об отчуждении исключительного права на изображения;
7. Информация об изображениях wallytally;
8. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС»;
9. Копия агентского договора с ООО «ДИХОЛЛ»;
10. Снимки экрана Интернет-сайта <https://dihall.ru/>;
11. Документы, подтверждающие отношения с ООО «ДИХОЛЛ»;
12. Копия агентского договора с «МАТИС»;
13. Документы, подтверждающие отношения с ООО «МАТИС»;
14. Копия агентского договора с ООО «МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»;
15. Копия договора купли-продажи с ИП Утиным С.Н.;
16. Копии договоров с физическими лицами;

В дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

17. Перевод договора от 24 июля 2014 года между Дмитрием Русских и Гонзало Альварез;
18. Перевод счета к договору от 24 июля 2014 года между Дмитрием Русских и Гонзало Альварез;
19. Коммерческое предложение (прайс-лист) от 11 декабря 2017 года;

20. Копии договоров с покупателями-физическими лицами и актов к ним;
21. Копии договоров с контрагентами-юридическими лицами;
22. Снимки экрана электронной почты;
23. Копия договора субаренды помещения между ООО "Матис" и ООО "Волли Толли Экспресс";
24. Копия договора поставки материалов;
25. Отзывы покупателей.

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.

Правообладателю в установленном порядке в адрес, указанный в Госреестре, были направлены уведомления (форма 870 от 06.10.2020 и форма 821 от 18.11.2020) о поступившем возражении, с указанием даты и места его рассмотрения. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2018737348 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

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

С учетом даты приоритета (30.08.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 706930 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).

В соответствии с пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №706930 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее изображение брелка в виде стилизованного домика, внутри которого расположено сочетание букв. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «**wallytally**», выполненный строчными буквами латинского алфавита.

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

20 - буфеты; витрины; витрины [мебель]; витрины для ювелирных изделий; дверцы для мебели; диваны; жардиньерки [мебель]; зеркала; изделия деревянные для точки когтей для кошек; изделия плетеные; канопе; картотеки [мебель]; когтеточки для кошек; колыбели; комоды; консоли [мебель]; конторки; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати; кровати больничные; кровати деревянные; кровати надувные, за исключением медицинских; кровати детские; кромка пластмассовая для мебели; матрасы; матрасы надувные, за исключением медицинских; матрасы туристические; матрасы, наполненные водой, за исключением медицинских; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные;

подушки диванные; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; прилавки [столы]; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; стеллажи; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; стулья для душа; сундуки неметаллические; табуреты; табуреты для ног; шезлонги; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; экраны каминные [мебель]; ящики для игрушек; ящики из дерева или пластика; ящики с перегородками для бутылок.

35 - продвижение продаж для третьих лиц, а именно магазины по оптовой и розничной продаже мебели, в том числе, через интернет-сайты.

37 - сборка и установка мебели.

39 - доставка товаров.

В отношении соответствия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

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 самим товаром и услугами, маркированными оспариваемым обозначением, и иным лицом, в частности, с лицом, подавшим возражение в качестве лица, производящего товары и оказывающего соответствующие услуги.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не содержат в себе каких-либо сведений об осведомленности российских потребителей относительно товаров и услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком, длительности и интенсивности такого производства, о проведении широкой рекламной кампании, о наличии соответствующих сведений в средствах массовой информации и в сети Интернет, которые позволили бы прийти к выводу о возникновении у оспариваемого товарного знака способности на дату его приоритета, породить в сознании российского потребителя не соответствующие действительности ассоциации относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги.

В подтверждение указанного довода возражения не были представлены, в частности, результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать фактор восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими лица, подавшего возражение, в качестве производителя соответствующих товаров и услуг.

Кроме того, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя мотивирован его сходством с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, однако оценка сходства до степени смешения фирменного наименования и оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров и услуг рассматривается в рамках довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака требований пункта 3(1), не подтверждены материалами возражения.

Как правильно указывает лицо, подавшее возражение, применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (8), размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/>, право на фирменное наименование «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС», возникло у лица, подавшего возражение (ОГРН 1163328056858), с даты 21.04.2016 регистрации в качестве юридического лица, т.е. ранее даты приоритета (30.08.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №706930.

Произвольная часть фирменного наименования «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» лица, подавшего возражение, обладает фонетическим сходством со словесным элементом оспариваемого товарного знака, что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, в словах «WALLYTALLY» - «ВОЛЛИ ТОЛЛИ».

Следует отметить, что при сравнительном анализе таких средств индивидуализации как фирменное наименование и товарный знак, признак визуального сходства не играет существенной роли, что усиливает значение фонетического и семантического признаков сходства. Вместе с тем, ввиду отсутствия смыслового значения в словах «WALLYTALLY» - «ВОЛЛИ ТОЛЛИ», фонетический критерий сходства оспариваемого словесного товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является основным критерием, на основании которого можно сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков, дополнительными видами деятельности являются, в частности, производство мебели для офисов и предприятий торговли, производство кухонной мебели, производство матрасов, производство прочей мебели, а также деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями, текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха, деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров, по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило документы (9) – (14), включая агентские договоры, заключенные до даты приоритета оспариваемого товарного знака с производителями мебели (ООО «ДИХОЛЛ», ООО «МАТИС», ООО «МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ») об оказании услуг по поиску покупателей мебели, а также документы (счет №197 от 09.02.2018), подтверждающие договорные отношения с производителем детской мебели ООО «ДОБРЫЙ КОТ» (22).

Лицом, подавшим возражение, также представлен единственный договор на изготовление и поставку мебели от 20.02.2018, заключенный между лицом, подавшим возражение, и ИП Савиной А.С. (20), однако из этого договора не следует, что лицо, подавшее возражение, является именно производителем мебели, а не поставщиком мебели в рамках одного из агентских договоров, заключенных с производителями мебели.

Однородность услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, а именно магазины по оптовой и розничной продаже мебели, в том числе, через интернет-сайты», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, с деятельностью лица, подавшего возражение, обусловлена принадлежностью их к одной родовой и видовой группе услуг по продвижению и реализации товаров (мебели), которые имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания этих услуг.

Таким образом, совокупность представленных материалов, подтверждает, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС», сходным с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета осуществляло деятельность по продвижению и реализации товаров, т.е. деятельность, однородную услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №706930 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

Часть документов, представленных лицом, подавшим возражение, не может быть учтена в рамках данного дела, в частности, договоры поставки, заключенные в период после даты приоритета оспариваемого товарного знака, договор купли-продажи с ИП Утиным С.Н. (11), поскольку он был заключен 11.01.2016 иным юридическим лицом (ООО «Волли Толли») ранее даты регистрации лица, подавшего возражение (ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС»).

Часть представленных документов касается деятельности Интернет-магазина мебели «ВОЛЛИТОЛЛИ» по рекламе и предложению к продаже мебели, при этом связь интернет-магазина и лица, подавшего возражение, явным образом не прослеживается.

Вместе с тем никаких убедительных доказательств, на основании которых коллегия могла бы сделать обоснованный вывод о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака являлось производителем мебели или лицом, по заказу которого производилась мебель, осуществляло доставку товаров для третьих лиц, а также сборку и установку мебели, не представлено.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Согласно представленным документам (4) – (7) лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на изображение, используемое в оспариваемом товарном знаке по договору (6), заключенному 21.04.2016 между Русских Д.С. и ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» об отчуждении исключительного права на

изображения и логотип, принадлежащие Русских Д.С. на основании договора Design Transfer Agreement (4), заключенного 24.07.2014 с дизайнером Гонзала Альварезом в рамках сотрудничества на сервисе, реализуемом на Интернет-сайте 999design.com/.

В подтверждение указанного представлен сам договор (4) и его перевод (17). Вместе с тем, из договора следует, что он касается продажи и передачи или предоставления разрешения на использование прав интеллектуальной собственности на произведения дизайна, разработанные через сервис на сайте 99designs.com/, который отличается от сайта, на который дана ссылка в договоре (6).

Снимки с экрана Интернет-сайта <https://99designs.com> (5) представлены без перевода на русский язык, что не позволяет оценить содержимое данного сайта, в том числе, условия соглашения о предоставлении услуг и их оплаты.

Что касается платежного документа (Invoice), то в отсутствие информации об условиях соглашения коллегия не может соотнести его с договором (4) в качестве оплаты, поскольку, согласно переводу на русский язык (18), этот документ представляет собой «счет за платиновую визитную карточку с логотипом» без указания на лицо, которому передано (продано) произведение дизайна по договору (4), и без ссылки на сам договор, кроме того, дата оплаты по данному счету (14.07.2014) не совпадает с датой заключения договора (24.07.2014).

Указанные обстоятельства не позволяют коллегии сделать обоснованный вывод о том, что владельцем исключительного права на изображение, включённое в состав оспариваемого товарного знака, действительно являлось лицо (Д.С. Русских), которое передало это право по договору отчуждения (6), и соответственно, о нарушении требований пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия полагает доказанным только довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706930 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.