

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.03.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВИЛАДО» (1), город Москва, и Индивидуальным предпринимателем Малыгиным Александром Александровичем (2), город Москва (далее – лицо, подавшее возражение (1), (2)), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №794558, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «  **VILADO** » по заявке №2020706926 с приоритетом от 13.02.2020 зарегистрирован 27.01.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №794558 в отношении товаров 14, 18 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Махмудова Самира Гаджи оглы, Москва (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.03.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что

правовая охрана товарному знаку по свидетельству №794558 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение (1), принадлежит исключительное право на фирменное наименование ООО «ВИЛАДО», которое возникло 03.03.2016 г., то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.02.2020 г.), сходное до степени смешения, с оспариваемым товарным знаком

«  VILADO »;

- согласно сведениям ЕГРЮЛ, видами экономической деятельности ООО «ВИЛАДО» являются: «торговля оптовая текстильными изделиями» (код ОКВЭД 46.41); «торговля оптовая галантерейными изделиями» (код ОКВЭД 46.41.2); «торговля оптовая одеждой и обувью» (код ОКВЭД 46.42); «торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами» (код ОКВЭД 46.49.44), которые являются однородными товарам 14, 18 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- согласно уставу, ООО «ВИЛАДО» осуществляет следующие виды деятельности: «оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями»; «оптовая торговля одеждой, включая нательное белье и обувью»; «оптовая торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями»;

- ООО «ВИЛАДО» использует свое фирменное наименование с 2016 г. при введении в гражданский оборот широкого перечня текстильной продукции и аксессуаров. Использование фирменного наименования осуществляется путем его указания на товарах и на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в сети Интернет при продаже товаров через посредников;

- ООО «ВИЛАДО» фактически осуществляет услуги по производству таких товаров, как платки, шарфы, палантины из шерстяных, полушерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, льняных, смешанных тканей, тканей из искусственных и синтетических волокон и нитей с

отделками из синтетического и натурального меха, пластмассы, металла, парео и услуги по продаже данных товаров с использованием своего фирменного наименования «ВИЛАДО». Указанные услуги соответствуют товарам 18 и 25 классов МКТУ;

- 17.06.2020 ИП Малыгиным А.А., являющимся аффилированным лицом с ООО «ВИЛАДО», подана заявка №2020731237 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 14 и 25 классов МКТУ обозначения, включающего в свой состав словесный элемент «VILADO» и



оригинальный графический элемент . Указанной заявке противопоставлен оспариваемый товарный знак как сходный до степени смешения, о чем направлено уведомление о проверке соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 30.11.2020 г.;

- ИП Малыгин А.А., являясь аффилированным с ООО «ВИЛАДО» лицом, совместно с ним использует и вводит в гражданский оборот обозначение «VILADO», что подтверждается соответствующими документами;



- логотип «  VILADO » создан автором - Пирожковым А.А. по договору № 09102017-01 от 09.10.2017, заключенному между Пирожковым А.А. (автор) и Малыгиным А.А. (заказчик) (далее - договор). Для целей исполнения указанного договора сторонами подписан акт приемки-передачи дизайна логотипа к договору, в котором воспроизведен внешний вид логотипа, а также автором передан исходник логотипа и брендбук (презентация);

- 13.12.2018 между автором и Малыгиным А.А. заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 09102017-01 от 09.10.2017, по условиям которого автор (исполнитель) передал Малыгину А.А. в полном объеме исключительные права на логотип;

- Малыгин А.А. - правообладатель, не давал правообладателю оспариваемого товарного знака своего согласия на воспроизведение в

товарном знаке логотипа. В связи с чем, указанное воспроизведение логотипа в товарном знаке нарушает исключительное право Малыгина А.А. как правообладателя указанного логотипа.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №794558 недействительным в отношении всех товаров 14, 18 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Выписка на товарный знак «VILADO» по свидетельству РФ №794558;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Виладо» от 19.02.2021 № ЮЭ9965-21-60789252;
3. Устав ООО «Виладо» от 26.02.2016 (копия) на 10 листах;
4. Свидетельство о государственной регистрации ООО «Виладо» от 03.03.2016 г.;
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Виладо» от 03.03.2016 г.;
6. Декларация о соответствии товаров требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТС № RU Д-CN.АЛ14.В.92335 от 26.07.2016;
7. Товарная накладная от 20.06.2016 г. № 2016/06/201, Товарная накладная от 19.08.2016 г. № 2016/08/191, Договор купли-продажи № 2016/09/151 от 15.09.2016 г., Товарная накладная от 20.09.2016 г. № 2016/09/201, Товарная накладная от 27.10.2016 г. № 2016/10/271;
8. Акт осмотра личного кабинета ООО «ВИЛАДО» на портале <https://suppliers.wildberries.ru/>;
9. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Малыгина А.А. от 19.02.2021 № ИЭ9965-21-41304786;

10. Свидетельство о рождении Малыгина А.А. от 07.08.1990 и свидетельство о рождении Малыгина О.А. от 14.12.2001;

11. Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ47.В.09174/19 от 09.04.2019;

12. Акт осмотра Интернет-магазина <http://vilado.ru>;

13. Архивные копии сайта <http://vilado.ru> сервиса Wayback Machine;

14. Справка о принадлежности доменного имени «vilado.ru» от 14.01.2021;

15. Акт осмотра личного кабинета ИП Малыгина А.А. на портале <https://suppliers.wildberries.ru/>;

16. Скрины страниц сайта <https://www.wildberries.ru/> об ассортиментом перечне товаров «VILADO» (продавец: ИП Малыгин А.А.);

17. Уведомление о проверке соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

18. Договор № 09102017-01 от 09.10.2017;

19. Дополнительное соглашение №1 к договору № 09102017-01 от 09.10.2017;

20. решение Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2019 по делу № СИП-354/2019.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 16.03.2021 возражением, не представил отзыв по мотивам возражения и участия в заседаниях коллегии от 28.04.2021 и от 25.05.2021 по рассмотрению данного возражения не принял.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания от 25.05.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.02.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №794558 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту 1 пункта 9 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, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 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 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

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

При этом оценка заинтересованности при подаче возражения осуществляется, исходя из оснований оспаривания.

Лицо, подавшее возражение (1), обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №794558 тем, что зарегистрированное до даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование ООО «ВИЛАДО» сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «  VILADO » и использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, однородных товарам 14, 18 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В связи с этим ООО «ВИЛАДО» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №794558 по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем лицо, подавшее возражение (2), не является правообладателем фирменного наименования ООО «ВИЛАДО».

В этой связи лицо, подавшее возражение (2), не является лицом, чьи права на фирменное наименование могут быть затронуты регистрацией оспариваемого товарного знака, а следовательно, не может быть признано заинтересованным лицом в оспаривании правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение (1), о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «  VILADO » представляет собой комбинированный товарный знак. Изобразительная часть представляет собой стилизованное изображение птички. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «VILADO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в красном, светло-красном, зеленом, желтом, черном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 14, 18 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение (1), указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака «  VILADO » требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным до степени смешения с фирменным наименованием, которое использовалось ООО «ВИЛАДО» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров 14, 18 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение (1), была предоставлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой, фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛАДО» было зарегистрировано 03.03.2016.

В комбинированных товарных знаках основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, так как он,

как правило, легче запоминается, чем изобразительный элемент, а также подлежит воспроизведению.

В оспариваемом товарном знаке «  VILADO » основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «VILADO». Оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «ВИЛАДО». Наименование Общества на английском языке, согласно Уставу – «VILADO».

Сравнительный анализ фирменного наименования лица, подавшего возражение (1), с оспариваемым товарным знаком «  VILADO » показал, что основные элементы сопоставляемых средств индивидуализации являются фонетически тождественными, что, при отсутствии смысловых значений сравниваемых слов и второстепенной роли графического признака сходства является достаточным основанием для вывода о сходстве сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Таким образом, право на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, у лица, подавшего возражение (1), возникло 03.03.2016, что ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ видами деятельности ООО «ВИЛАДО» по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) являются: «торговля оптовая текстильными изделиями» (46.41); «торговля оптовая галантерейными изделиями» (46.41.2); «торговля оптовая одеждой и обувью» (46.42); «торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами» (46.49.44).

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение (1), были предоставлены документы, которые датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, товарные накладные, Договор купли-продажи № 2016/09/151 от 15.09.2016 г., Справка о принадлежности доменного имени «vilado.ru» от

14.01.2021; Скриншоты страниц сайта <https://www.wildberries.ru/> об ассортиментом перечне товаров «VILADO», представленные с возражением, свидетельствуют о том, что лицо подавшее возражение (1), осуществляет деятельность в сфере реализации и снабжения товаров для третьих лиц. Указанная деятельность может быть охарактеризована как торговая деятельность, а услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение (1), представляют собой услуги реализации товаров 35 класса МКТУ.

С учетом сказанного, коллегия приходит к выводу о том, что деятельность, осуществляемая ООО «ВИЛАДО» (торговля одеждой и аксессуарами), не является однородной товарам 14, 18 классов МКТУ по следующим причинам.

Сравниваемые товары и услуги имеют разную природу происхождения (товары - это продукт производства, а услуги - это действия, направленные непосредственно на потребителя), относятся к разным сферам экономической деятельности: в одном случае, это - производственная деятельность, а в другом - торговая деятельность. Производственная деятельность предполагает наличие оборудования, производственных мощностей, соответствующего сырья, рабочей силы, необходимых для создания товара, прохождение процедур сертификации качества товара. Вместе с тем торговая деятельность не предполагает необходимости в подобных ресурсах. Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция торговли - товарообмен. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Довод возражения о производстве одежды и аксессуаров лицом, подавшим возражение (1), не нашел подтверждения в материалах возражения. Так, в Декларации о соответствии товаров требованиям

технического регламента Евразийского экономического союза ТС № RU Д-СН.АЛ14.В.92335 от 26.07.2016 указано, что производителем продукции под маркой «VILADO» является китайская компания «CHANG FENG», ИП Малыгин А.А. Сведений о том, что производство товаров осуществляется по заказу ООО «ВИЛАДО», организующей производство на площадках третьих лиц, в материалы дела не представлено.

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволяет сделать вывод об отсутствии однородности между торговой деятельностью, осуществляемой лицом, подавшим возражение (1), под своим фирменным наименованием, и товарами 14, 18 классов МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству № 794558. Отсутствие однородности является самостоятельным условием для признания произведенной регистрации не нарушающей старшее право лица, подавшего возражение, на сходное фирменное наименование.

Учитывая изложенное, коллегия не находит обоснованными доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (1), право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака «  VILADO » по свидетельству №794558 и которое использовалось в отношении товаров, однородных товарам 14, 18 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

В рамках доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Лицо, подавшее возражение (1), не является субъектом права на противопоставленный в возражении объект – художественное произведение, в связи с чем данное лицо не может быть признано заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, наличие у лица, подавшего возражение (2), исключительных прав на комбинированное обозначение со словесным

элементом «VILADO» подтверждается представленным в материалы возражения договором № 09102017 от 09.10.2017, актами и дополнительным соглашением к нему.

Проанализировав представленные документы, коллегия установила, что представленное в акте приема-передачи комбинированное обозначение

«  VILADO » (имеются варианты исполнения: «  VILADO »,  »),

«  ») создано автором - Пирожковым А.А. в 2017 году по заказу Малыгина А.А. (договор № 09102017-01 от 09.10.2017).

Для целей исполнения указанного договора сторонами подписан акт приемки-передачи дизайна логотипа «  VILADO » к договору, в котором воспроизведен непосредственно объекта права «  VILADO », а также автором передан исходник логотипа и брендбук (презентация).

Вместе с тем 13.12.2018 между автором и Малыгиным А.А. заключено дополнительное соглашение №1 к договору № 09102017-01 от 09.10.2017, по условиям которого автор передал Малыгину А.А. в полном объеме исключительные права на логотип «  VILADO » (пункт 2 дополнительного соглашения № 1).

Таким образом, права лица, подавшего возражение (2), на художественное произведение установлены совокупностью перечисленных выше документов. Правообладатель не представил возражений относительно наличия у лица, подавшего возражение (2), прав на произведение – логотип «  VILADO ».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «  VILADO » и противопоставленного объекта «  VILADO » показал, что они имеют высокую степень сходства, поскольку совпадает

внешняя форма изобразительных элементов, фонетическое тождество словесных элементов.

Необходимо отметить, что изменение местоположения изобразительного элемента, цветового решения и наличие дополнительных горизонтальных линий не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Материалы заявки № 2020706926 не содержат разрешения правообладателя (Малыгина А.А.) на использование иным лицом охраняемого законом произведения в качестве товарного знака.

Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 794558 противоречит требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении решения Суда, приведенного лицом, подавшим возражение (1), в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные участниками спора судебные дела не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №794558 недействительным полностью.