


**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 31.12.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Киберкар Мотор Рус», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 686161, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 686161 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.12.2018 по заявке № 2018712333 с приоритетом от 29.03.2018 в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Гладуна С.В., Ленинградская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 686161 комбинированное обозначение  со словесным элементом «**KIBERCAR**», выполненным буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.12.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием и коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, права на которые возникли у него и связанного с ним лица, Общества с ограниченной ответственностью «Киберкар», ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в связи с государственной регистрацией компетентными органами данных юридических лиц и которые совместно использовались ими в период ранее даты приоритета этого товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: учредительные документы лица, подавшего возражение, и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [1]; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «Киберкар» [2]; договоры аренды и субаренды лицом, подавшим возражение, нежилых помещений с платежными поручениями на оплату арендной платы по ним [3]; акты сверки расчетов лица, подавшего возражение, с дебиторами и кредиторами [4]; платежные поручения лица, подавшего возражение, на оплату услуг по размещению его рекламы на «Яндекс. Директ» и на сайтах в сети Интернет [5]; распечатки архивных страниц из сети Интернет с рекламой лица, подавшего возражение [6]; скриншоты страниц со сведениями об услугах лица, подавшего возражение, в социальных сетях [7]; свидетельства о регистрации доменных имен [8]; договор о предоставлении услуг телефонной связи и соглашение о переуступке прав и обязанностей по нему лицу, подавшему возражение [9]; бухгалтерская справка лица, подавшего возражение, о продажах и установке им устройств и программного обеспечения [10]; договоры поставки товаров лицом, подавшим возражение, с товарными накладными по ним [11]; договоры оказания лицом,

подавшим возражение, услуг по установке электрооборудования [12]; распечатка сведений о патенте на полезную модель видеоинтерфейса транспортного средства [13]; договор на разработку дизайна логотипа и лицензионный договор о предоставлении права его использования лицу, подавшему возражение [14].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыв на него не представил.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.03.2018) правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «KIBERCAR», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде изображения простой геометрической фигуры – квадрата, играющего исключительно

второстепенную роль, служа лишь фоном для вышеуказанного доминирующего слова, несущего в данном знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

Из представленных учредительных документов и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [1] следует, что лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано как юридическое лицо 10.04.2017.

Факт государственной регистрации компетентным органом указанной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование (ООО «Киберкар Мотор Рус») ранее даты (29.03.2018) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного конкретного фирменного наименования лица, подавшего возражение, показал, что доминирующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «**KIBERCAR**» и начальная, акцентирующая на себе внимание, отличительная часть («**Киберкар**») этого фирменного наименования являются фонетически тождественными друг с другом, поскольку имеют идентичные составы соответствующих звуков, что обуславливает вывод о сходстве в целом данного товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

В этой связи следует отметить, что оспариваемый товарный знак по аналогичным фонетическим критериям сходства сравниваемых обозначений может быть признан сходным также и с иным конкретным фирменным наименованием другого юридического лица, ООО «Киберкар» [2], которое, действительно, как верно отмечено в возражении, является связанным с лицом, подавшим возражение, так как их генеральными директорами и учредителями являются одни и те же лица согласно представленным выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о них [1], [2].

Однако, вместе с тем, необходимо отметить, что данное возражение было подано от имени только лишь одного юридического лица, а именно лица, подавшего возражение, ввиду чего приведенные в этом возражении его мотивы

о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения с соответствующими средствами индивидуализации юридического лица (фирменным наименованием) и индивидуализации предприятия (коммерческим обозначением) подлежат рассмотрению исключительно в отношении лишь одного лица, подавшего возражение, и во внимание коллегией принимаются исключительно документы, касающиеся экономической деятельности лишь лица, подавшего возражение, под принадлежащим ему конкретным фирменным наименованием и с использованием принадлежащего ему коммерческого обозначения, причем относящиеся исключительно к периоду ранее даты (29.03.2018) приоритета оспариваемого товарного знака, на которую и оцениваются соответствующие условия его охраноспособности.

Таким образом, иные документы, касающиеся деятельности других юридических или физических лиц, независимо от их связи с лицом, подавшим возражение, либо относящиеся к периоду позже указанной даты, по соответствующим определенным правовым основаниям для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку коллегией уже не учитываются.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, представляющих собой, в частности, различные виды электронных устройств и компьютерные программы как товары и различные виды услуг по продвижению продаж товаров, по техническому обслуживанию транспортных средств и по установке и ремонту различных устройств для них, а также по установке и обслуживанию программного обеспечения.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, индивидуализируемое как юридическое лицо соответствующим принадлежащим ему фирменным наименованием, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака уже осуществляло свою реальную экономическую деятельность в сферах продаж третьим лицам различных дополнительных электронных устройств для автомобилей (услуги 35 класса МКТУ) и их технического обслуживания, а

именно при установке данных устройств на автомобили и последующем их обслуживании в соответствующих автомобильных сервисных центрах (услуги 37 класса МКТУ), в том числе и при установке и обслуживании программного обеспечения для этих устройств (услуги 42 класса МКТУ).

Так, основным и дополнительными видами экономической деятельности лица, подавшего возражение, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [1], являются именно торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Наличие у него уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака определенных материальных возможностей для такой торговой и сервисной деятельности подтверждается договорами аренды и субаренды им нежилых помещений, а об их исполнении свидетельствуют соответствующие платежные поручения на оплату арендной платы по ним [3].

Хозяйственная деятельность лица, подавшего возражение, как коммерческой организации, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака обеспечивалась, в частности, и в соответствии с договором о предоставлении услуг телефонной связи и соглашением о переуступке прав и обязанностей по нему именно лицу, подавшему возражение [9].

Согласно свидетельствам [8] лицо, подавшее возражение, является администратором одного из доменов, на соответствующем сайте которого, согласно архивным страницам из сети Интернет [6], были представлены сведения рекламного характера о предлагаемых им к продаже и к установке на автомобили дополнительных электронных устройствах.

Сведения о таких торговых и сервисных услугах лица, подавшего возражения, размещались также и на различных других сайтах в сети Интернет согласно архивным страницам [6] и в социальных сетях согласно скриншотам их страниц [7].

Размещение данной рекламы соответствующих услуг лица, подавшего возражение, на «Яндекс. Директ» и различных сайтах в сети Интернет

оплачивалось им в соответствии с его платежными поручениями [5] и актами сверки его расчетов [4].

В бухгалтерской справке [10] указаны в связи с оказанием лицом, подавшим возражение, соответствующих услуг продаваемые и устанавливаемые им на автомобили конкретные электронные устройства и программное обеспечение для них.

Непосредственно о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, данных торговых и сервисных услуг в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака свидетельствуют его договоры поставки товаров с подтверждающими их исполнение товарными накладными [11] и договоры оказания им услуг по установке электрооборудования [12].

Сравнительный анализ вышеуказанной деятельности лица, подавшего возражение, по продаже третьим лицам соответствующих дополнительных электронных устройств для автомобилей (услуги 35 класса МКТУ) и по их техническому обслуживанию, а именно при установке данных устройств на автомобили и последующем их обслуживании в соответствующих автомобильных сервисных центрах (услуги 37 класса МКТУ), в том числе и при установке и обслуживании программного обеспечения для этих устройств (услуги 42 класса МКТУ), с соответствующими услугами 35, 37 и 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака показал возможным признать их однородными друг с другом, так как они относятся к одной сфере экономики (сфера услуг) и к одному определенному рынку услуг (торговля автомобильными принадлежностями и техническое обслуживание автомобилей и их принадлежностей), а также к соответствующим указанным выше общим родовым группам услуг, либо соотносятся между собой как вид-род, поскольку торговля теми или иными конкретными товарами является всего лишь разновидностью продвижения продаж для третьих лиц вообще, а установка и техническое обслуживание тех или иных конкретных электронных устройств для автомобилей и программного обеспечения для этих устройств –



разновидностями услуг по установке и техническому обслуживанию автомобилей и их принадлежностей вообще, включая установку и обслуживание программного обеспечения вообще.

Таким образом, коллегией было установлено наличие у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, в отношении соответствующих однородных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, приведенных в данной регистрации товарного знака.

Указанное выше позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в его регистрации услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, за исключением только лишь услуги 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения».

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении определенных однородных услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, соответствующего фирменного наименования с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 686161 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в свою очередь, следует отметить, что в материалах возражения вовсе отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об осуществлении лицом, подавшим возражение, собственно, производственной деятельности в отношении соответствующих продаваемых и устанавливаемых им на автомобили электронных устройств и в отношении самого производства и разработки программного обеспечения, однородных товарам 09 класса МКТУ и услуге 42 класса МКТУ «разработка

программного обеспечения», приведенным в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Так, в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства самих фактов реального изготовления именно лицом, подавшим возражение, соответствующих продаваемых и устанавливаемых им на автомобили соответствующих товаров – электронных устройств и программного обеспечения, как их производителем и создателем компьютерных программ. Их продажа и установка лицом, подавшим возражение, в рамках оказания им соответствующих услуг не свидетельствует априори о том, что данные товары были изготовлены и разработаны им, так как продавать и устанавливать можно электронные устройства и программное обеспечение, производителями и разработчиками которых являются совсем иные лица.

Например, не были представлены какие-либо сертификаты соответствия на продукцию либо технические условия и иные производственные документы, в которых лицо, подавшее возражение, указывалось бы в качестве изготовителя соответствующих товаров и разработчика компьютерных программ.

Что касается представленных им сведений о патенте на полезную модель видеоинтерфейса транспортного средства [13], в котором лицо, подавшее возражение, указано в качестве патентообладателя, то следует отметить, что наличие у него такого исключительного права на соответствующий объект промышленной собственности вовсе не свидетельствует о самих фактах реального промышленного производства и введения им в гражданский оборот данного устройства как товара.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии каких-либо фактических оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в его регистрации товаров 09 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения», относящихся уже к совершенно иным сферам экономики и иным рынкам товаров и услуг (к производственной деятельности по выпуску электронных устройств и к

программированию), а также и об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, для подачи возражения в отношении этих товаров и указанной услуги.

Кроме того, у коллегии не имеется также и необходимых сведений, позволяющих прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака исключительного права на коммерческое обозначение, как средство индивидуализации того или иного принадлежащего ему 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.

Однако материалы возражения не содержат в себе правоустанавливающие документы на определенный имущественный комплекс (объекты недвижимости), который находился бы в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по конкретному почтовому адресу и обязательно индивидуализировался бы по этому почтовому адресу посредством соответствующей необходимой вывески в качестве информационной конструкции, предназначенной для информирования, собственно, неограниченного круга лиц именно о данном конкретном месте нахождения предприятия, как имущественного комплекса (объекта недвижимости), то есть с указанием соответствующего коммерческого обозначения.

Так, анализ представленных материалов возражения показал, что лицо, подавшее возражение, всего лишь получило право использовать соответствующий дизайн логотипа, сходный с оспариваемым товарным знаком, согласно лицензионному договору [14]. Однако не имеется каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о фактах заказа им изготовления и размещения на фасаде того или иного здания упомянутой выше вывески с

таким логотипом, в том числе и официального разрешения компетентного государственного или муниципального органа на ее установку.

На некоторых из представленных скриншотов страниц из социальных сетей [7] можно обнаружить изображения такого рода вывесок на фасаде некоего здания над входом в него либо на стене некоего офисного помещения внутри здания, но данные материалы не являются датированными периодом ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и невозможно соотнести эти изображения с конкретными зданиями по тому или иному определенному почтовому адресу, а также отсутствуют упомянутые выше документы с необходимыми фактическими и юридическими сведениями о происхождении этих вывесок.

Следовательно, для целей обоснования строго определенного правового мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения именно с коммерческим обозначением материалы возражения никак не содержат в себе необходимых сведений. Возражение рассматривается коллегией в административном порядке только в рамках приведенных в нем правовых мотивов, определяемых соответствующими его доводами и представленными для их подтверждения документами.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей в пределах соответствующей определенной территории тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с предприятием лица, подавшего возражение, при восприятии оспариваемого товарного знака. 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 мотиву возражения о сходстве этого товарного знака до степени смешения с коммерческим обозначением.

К тому же, у лица, подавшего возражение, соответственно, отсутствует также и заинтересованность, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по данному определенному мотиву рассматриваемого возражения, что является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении именно по этому мотиву.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия усматривает основания для удовлетворения возражения и признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным исключительно по мотиву его сходства до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и только лишь в отношении соответствующей указанной выше определенной части услуг, приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.12.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 686161 недействительным в отношении всех услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, за исключением услуги 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения».**