

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.08.2023 возражение индивидуального предпринимателя Полупанова Владислава Владимировича (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 892754, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «Huggeland» с приоритетом от 18.11.2021 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.09.2022 за № 892754 на имя Ворожцовой Светланы Николаевны, 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Чапаева, 11, кв. 235 (RU) (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении изложено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- коммерческое обозначение состоит из словесного элемента. Словесный элемент "Hyggeland" выполнен стандартным, полужирным шрифтом, буквами латинского алфавита. Словесный элемент является фантазийным и не имеет определения;

- 29.09.2019 года Полупанов В.В. зарегистрировал доменное имя «hyggeland.ru», что подтверждается Свидетельством о регистрации доменного имени (Приложение №1). В октябре 2019 года Полупанов В.В. открывает онлайн-магазин в социальной сети «Instagram» под названием «hyggeland.ru» (Приложение №2), первый пост на данной странице был размещен 1 октября 2019 года с логотипом под названием «hyggeland» (Приложение №3). Помимо этого, 1 октября 2019 года Полупанов В.В. открывает онлайн-магазин в социальной сети «ВКОНТАКТЕ», первый пост в данной сети был сделан в этот же день с логотипом под названием «hyggeland» (Приложение №4, Приложение №5). Также был создан YouTube-канал «Hygge Land» (Приложение №6);

- В 2020 году Полупанов В.В. продолжает продвигать свой бренд «hyggeland» через социальные сети «Instagram» с помощью публикаций (Приложение №8). Полупанов В.В. пользовался услугами российского платежного сервиса «Юкасса» на своем сайте «hyggeland», это подтверждается Актом об оказании услуг /Актом сверки №5 от 30.08.2020г. по Договору № НЭК.148196.01 от 13.04.2020 г., №4 от 31.10.2020г., №6 от 31.12.2020г. (Приложение №9). Данный акт означает, что на сайте «hyggeland» были произведены покупки через платежный сервис «Юкасса». Кроме этого, Полупанов В.В. начинает вести продажу на онлайн-площадке «Авито» с августа 2020 года (Приложение №10). В этом же месяце продлевает срок работы доменного имени «hyggeland.ru» на еще один год (на 2021г.) (Приложение №11);

- Полупанов В.В. осуществляет доставку через «СДЕК» производимых товаров под брендом «hyggeland» с сайта «hyggeland.ru», согласно Накладной к Заказу № 3771 от 15.12.2020, Накладной к Заказу № 3776 от 15.12.2020 (Приложение №13). С 2021 года Полупанов В.В. продолжает осуществление доставок своих товаров через поставщика «СДЕК», согласно Накладным за 2021 год (Приложение №15). Продолжается использование услуг российского платежного сервиса «Юкасса» на

своем сайте «hyggeland» (Приложение №27). Кроме этого, реализация товара «hyggeland» осуществляется непосредственно в магазине в г. Краснодар, что подтверждают кассовые чеки от 2021 по 2023 гг. (Приложение №28);

- с 26.06.2021 г. Полупанов В.В., в соответствии с Договором на оказание услуг маркетплейса №2086010/21 от 26 июня 2021 года, начинает продавать товары Hyggeland на «Яндекс.Маркет» (Приложение №18);

- ИП Полупановым В.В. заключен договор аренды помещения от 16.09.2021 г. Согласно п.1.1. указанного договора Арендодатель обязуется в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, передать во временное пользование Арендатору часть нежилого помещения каб. №7 на первом этаже общей площадью 34 кв.м (тридцать четыре) квадратных метров, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 184, каб.7 (Приложение №25);

- ИП Полупановым В.В. 16.11.2021 г. был оформлен заказ на визитные карточки hyggeland.ru на адрес доставки: г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 184, каб.7, где находится магазин «hyggeland» (Приложение №26);

- исключительное право на коммерческое обозначение ИП Полупанова В.В. действует в настоящий момент и использовалось ИП Полупановым В.В. непрерывно в течение года, предшествующего дате приоритета оспариваемого знака, а именно с 18.11.2020 по 18.11.2021 гг., что подтверждается следующими материалами:

1. Накладные СДЭК с 15.12.2020 до 2023 гг. (Приложение №13, 15, 32);
2. Юкасса с 31.10.2020 до 30.11.2021г. (Приложение №9, 27);
3. Счета Яндекс. Директ от 26.09.2020 до 18.11.2021гг. (Приложение №12, 16).
4. Продвижения публикаций в социальной сети «Instagram» от 02.03.2021 до 09.11.2021 гг. (Приложение №8, 17).
5. Кассовые чеки от 22.09.2021 до 18.11.2021 гг. (Приложение №28).
6. Продление домена - Счета от ООО «РЕГ.РУ ДОМЕНЫ ХОСТИНГ»: № 71495657 от 29.09.2019 г, № 87604623 от 05.08.2020 г., № 110952007 от 06.08.2021. (Приложение №1, 11, 22);

- дата возникновения исключительного права на коммерческое обозначение ИП

Полупанов В.В. с наличием всех отличительных признаков коммерческого обозначения – 29.09.2019 г. Дата приоритета оспариваемого товарного знака №892754 – 18.11.2021г.;

- согласно приведенным доказательствам ИП Полупанов В. В. использует свое коммерческое обозначение для осуществления деятельности по производству и продаже воска, свечей, фитилей, наборов для создания свечей на территории Краснодарского края, а именно г. Краснодар, с 29.09.2019 г. по настоящее время, в том числе осуществляя продажи на всей территории РФ, о чем свидетельствуют накладные СДЕК;

- деятельность ИП Полупанова В. В. и правообладателя товарного знака №892754 однородна, обозначение по свидетельству №892754 фонетически, графически и семантически тождественно коммерческому обозначению Полупанова В.В. и приводит к смешению в глазах потребителя относительно лица, оказывающего услуги;

- регистрация оспариваемого обозначения «Hyggeland» по свидетельству №892754 в отношении товаров 03 и части услуг 35 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как нарушающее исключительное право владельца коммерческого обозначения.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

К возражению приложены указанные в возражении документы.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- в мае 2019 года правообладателем была заказана разработка логотипа «Hyggeland» дизайнеру (прилагается копия договора и техническое задание - Приложение №4), а интенсивное использование коммерческого обозначения «Hyggeland» было начато в июне 2019 года;

- активное использование обозначения «Hyggeland» началось еще до создания ИП Полупановым Владиславом Владимировичем профилей обозначения в социальных сетях, а также до регистрации им доменного имени. Начав в июне 2019 года, правообладатель продолжает активно использовать товарный знак по сегодняшний день. При этом объем использования спорного обозначения как в 2019 году, так и на сегодняшний день, гораздо больше, чем у ИП Полупанова В.В. Подтверждающие документы длительного и интенсивного использования товарного знака прилагаются;

- правообладатель осуществляет производство и продажу товаров с товарным знаком «Hyggeland» и другими товарными знаками, продавая такие товары как в социальных сетях, электронных магазинах, лично, так и в своем магазине, в период с июня 2019 г. по декабрь 2021 г. по адресу: г. Киров, ул. Риммы Юровской, д. 2, пом. 1001, а с декабря 2021 г. по сегодняшний день по адресу: г. Киров, ул. Свободы, д. 61а (расписка и фото прилагаются). Примеры товаров и брендированной продукции и документа их реализации прилагаются (Приложение № 6);

- подтверждающие длительное и интенсивное использование товарного знака «Hyggeland» ссылки: сеть «Instagram», сеть «ВКонтакте» https://vk.com/hygge_land_store?w=wall-210933376_859 брендированный именем Hyggeland товар https://vk.com/hygge_land_store?w=wall-210933376_698 пост набрал 1800 просмотров за неделю https://vk.com/hygge_land_store?w=wall-210933376_689 распродажа 10% скидка на посуду https://vk.com/hygge_land_store?w=wall-210933376_639 конкурс розыгрыш 3700 просмотров https://vk.com/hygge_land_store?w=wall-210933376_549 пост оповещение о начале распродажи посуды на маркетплейсе Казань Экспресс; маркетплейс «OZON» (на маркетплейсе «OZON» правообладатель входит в топ 10% лучших продавцов посуды, категория КРУЖКА, скрин из личного кабинета продавца «OZON» прилагается Приложение №7), маркетплейс «Казань Экспресс», маркетплейс «Ламбада маркет»;

- сам по себе факт создания ИП Полупановым Владиславом Владимировичем профилей в социальных сетях, а также регистрация доменного имени в октябре 2019 года, для рекламы и продвижения товаров под спорным обозначением не является достаточным основанием для вывода о возникновении у него права на коммерческое обозначение, поскольку такое право возникает не с момента начала использования обозначения для индивидуализации предприятия, а лишь тогда, когда оно уже приобрело определенную известность в результате его длительного и (или) интенсивного использования. Сам по себе факт продвижения на рынке товара под этим брендом не доказывает факт возникновения ассоциации с конкретным производителем. При таких обстоятельствах представление ИП Полупановым Владиславом Владимировичем документации, свидетельствующей о размещении информации о бренде в социальных сетях и/или введении в оборот товаров определенной группы, не может свидетельствовать о такой ассоциации, так как данные документы подтверждают лишь факт ведения хозяйственной деятельности без взаимосвязи с представленным коммерческим обозначением.

На основании изложенного в отзыве правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого знака.

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

С учетом даты (18.11.2021) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 такого наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 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, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Hyggeland», выполненное стандартным шрифтом латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

По мнению лица, подавшего возражение, коммерческое обозначение «Hyggeland» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1539 Кодекса, доказательством чего служат следующие обстоятельства:

- регистрация 29.09.2019 года доменного имени «hyggeland.ru»,
- открытие онлайн-магазина в социальной сети «Instagram» под названием «hyggeland.ru» в октябре 2019 года;
- 01.10.2019 г. открытие онлайн-магазина в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»;
- 01.10.2019 г. создание YouTube канала «Hygge Land»;
- 13.04. 2020 г. пользование услугами платежной системы «Юкасса» на своем сайте «hyggeland.ru»;
- 30.09.2020 г. размещение рекламы в «Яндекс»;
- 26.06.2021г. продажа товаров от магазина hyggeland.ru на «Яндекс.Маркет»;

- 21.08.2021г. продажа товаров от магазина hyggeland.ru на маркетплейсе «OZON»;

- 24.08.2021г. размещение рекламы в «Google»;

- 16.11.2021г. изготовление визитных карточек «hyggeland.ru» согласно утверждённому количеству и макету.

Анализ возражения показал, что представленные материалы касаются использования обозначения «Hyggeland» или «hyggeland.ru» для индивидуализации товаров и услуг онлайн-магазина, в связи с чем факт создания лицом, подавшим возражение, профилей в социальных сетях, а также регистрация доменного имени в октябре 2019 года для рекламы и продвижения своих товаров под спорным обозначением не являются основанием для вывода о возникновении у него права на коммерческое обозначение, поскольку материалы возражения не содержат доказательств наличия у лица, подавшего возражение, предприятия – торгового и/или промышленного, для индивидуализации которого использовалось коммерческое обозначение «Hyggeland», как это предусмотрено нормой статьи 1539 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно пункту 2 статьи 132 Кодекса в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

В данном случае доказательства наличия имущественного комплекса, включающего, в частности, производственное или торговое помещение,

принадлежащее лицу, подавшему возражение, на правах аренды или являющееся его собственностью, в возражении отсутствуют.

Что касается договора аренды нежилого помещения в г. Краснодар, представленного в приложении №25, то согласно условиям договора это помещение было арендовано под офис, а не магазин, как указано в возражении. Доказательств того, что по адресу, указанному в договоре аренды нежилого помещения, располагался магазин под вывеской «Hyggeland», не представлено.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «Hyggeland», является недоказанным, так как в материалах возражения отсутствуют фактические доказательства использования указанного коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ИП Полупанову В.В. имущественного комплекса – промышленного и/или торгового предприятия. В частности, не представлены сведения о наличии такого предприятия с указанием коммерческого обозначения на его вывеске, а также сведения об известности указанного коммерческого обозначения как средства индивидуализации этого предприятия в пределах определенной территории, как этого требует норма пункта 1 статьи 1539 Кодекса, причем эти сведения должны иметь более раннюю дату, нежели дата приоритета оспариваемого знака. При этом следует отметить, что коммерческое обозначение является средством индивидуализации предприятия, а не товаров/услуг.

Отсутствие указанных сведений не позволяет прийти к выводу о возникновении у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение. Следовательно, не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 892754.