

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. за №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ», Амурская обл., г.Благовещенск, ш.Игнатьевское, д. 24, офис 304 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688820, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака « **КОЛЛЕКЦИОНЕР** » по заявке №2018711556 с приоритетом от 26.03.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.12.2018 за №688820 в отношении товаров 02, 16 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПАННА», Москва, ул. 5-я Кабельная, 3, корп. (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.09.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688820, мотивированное несоответствием данного товарного знака требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем фирменного наименования ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ», отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, и право на которое возникло 27.11.2012, то есть ранее даты (26.03.2018) приоритета оспариваемого товарного знака.

Начиная с 27 ноября 2012 года ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ» осуществляет деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции и оказанию услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Так, ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ» предлагает к продаже товары «альбомы, книги и аксессуары для монет», которые однородные товарам 16 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Товары реализуются на всех крупных маркетплейсах, а также посредством Интернет-магазина, расположенного на сайте <https://www.coins-mania.ru/>.

Известность обозначения «КоллекционерЪ» подтверждается большим количеством отзывов в сети Интернет, а также публикациями в сети Интернет.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688820 недействительным частично, в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ».

2. Сведения по заявке № 2023779880, поданной 28.08.2023 на регистрацию товарного знака «**КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ**» на имя ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ» для товаров 16 класса МКТУ;

3. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ»;

4. Кредитный договор №84-30537/0051/14 от 25.07.2014 об открытии кредитной линии, заключенный между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ»;

5. Счет-фактура №765 от 23.09.2017 на услуги по организации участия ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ» в международной конференции и выставке монет COINS-2017;
6. Счет-фактура №766 от 23.09.2017 на рекламные услуги (показ видеорекламы на выставке);
7. Товарные накладные, счет-фактуры и УПД за 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
8. Платежное поручение №17 от 28.03.2022 за размещение рекламных материалов;
9. Платежное поручение №41 от 05.05.2022 за интернет-услуги;
10. Распечатки с сайта coins-mania.ru;
11. Отзывы на сайте coins-mania.ru;
12. Распечатки с сайта «Отзовик».

Правообладатель надлежащим образом был ознакомлен с материалами возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.12.2023, представителем правообладателя патентным поверенным РФ №1676 Светланой Кирилловной Грант (по доверенности от 02.11.2023) устно был озвучен отзыв на поступившее возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что возражение не содержит материалов, доказывающих, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 688820 предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 688820.

С учетом даты приоритета (26.03.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №688820 включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572 (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, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 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.

При проверке сходства обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

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).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, а также

на его имя подана № 2023779880 с приоритетом от 28.08.2023 на регистрацию товарного знака «**КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ**» в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «**КОЛЛЕКЦИОНЕР**» по свидетельству №688820 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в части сходства оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием, может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении товаров/услуг, однородных товарам/услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица [1] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 27.11.2012, то есть ранее даты (26.03.2018) приоритета оспариваемого товарного знака и имело полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ».

Отличительная часть фирменного наименования содержит обозначение «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ», которое тождественно фонетически и сходно визуалью с оспариваемым товарным знаком «**КОЛЛЕКЦИОНЕР**», что позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Однако наличие старшего права на фирменное наименование, сходного с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить, что фирменное наименование и оспариваемый товарный знак используются в отношении однородных товаров и услуг.

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688820 оспаривается в отношении всех товаров 16 класса МКТУ *«авторучки; акварели [краски, школьные принадлежности]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши/плакаты; банкноты; баннеры бумажные; банты бумажные; белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; диаграммы; дорожки настольные из бумаги; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски*

наборные [полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дубликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные/ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны печатные; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты

красящие для принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; листовки/флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные [бумажные]; маты на стол бумажные; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы

вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего стола; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; рейсины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы

канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромофотографии; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона».

Вместе с тем, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, никак не подтверждают фактическую деятельность ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ» по производству товаров, однородных всем оспариваемым товарам 16 класса МКТУ, указанным выше.

Так, кредитный договор [1] иллюстрирует намерение ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ» осуществлять хозяйственную деятельность, однако из данного договора даже не усматривается, какая конкретно деятельность будет осуществляться обществом.

Представленная информация о домене coins-mania.ru не подтверждает принадлежность данного домена ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ», поскольку информация о владельце домена скрыта (в графе владельца домена указано Privat person).

Согласно распечаткам с сайта <https://www.coins-mania.ru/> производителем альбомов, листов для монет является издательство «КоллекционерЪ», между тем, доказательств того, что именно ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ» осуществляет какую-либо издательскую деятельность представлено не было. При этом, согласно выписке из ЕГРЮЛ [2] основным и дополнительными видами деятельности ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ» является торговля.

В представленных распечатках с сайта Отзовик [12] отсутствует информация о лице, подавшем возражение.

К счет-фактуре [5] не приложен дизайн-макет выставочного стенда, к счет-фактуре [6] не приложен носитель с видеороликом, что не позволяет соотнести информацию, расположенную на стенде и видеоролике, с лицом, подавшим возражение.

Платежные поручения [8, 9] датированы 2022 годом, то есть относятся к периоду после даты (26.03.2018) приоритета оспариваемого товарного знака

Что касается товарных накладных, счет-фактур и УПД [7], то они иллюстрируют деятельность ООО «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ» по продаже следующих товаров «альбомы; обложки, футляры для альбомов, листы для монет, перчатки нумизматические.

При этом следует отметить, что названные материалы [7] представлены в количестве 6 документов, из которых два документа – УПД от 07.05.2019 и УПД от 17.06.2019 относятся к периоду после даты (26.03.2018) приоритета оспариваемого товарного знака, один документ – УПД от 20.07.2017 касается продажи товаров «перчатки нумизматические», которые могут быть соотнесены с товарами 25 класса МКТУ «перчатки [одежда]» или 21 класса МКТУ «перчатки для домашнего хозяйства», в то время как оспариваются товары 16 класса МКТУ.

Таким образом, только три финансовых документа (товарные накладные от 21.12.2016, от 26.05.2016 и УПД от 17.01.2018) касаются продажи таких товаров, как «альбомы; обложки, футляры для альбомов; листы для монет», которые могут быть соотнесены с оспариваемыми товарами 16 класса МКТУ «альбомы; издания печатные; обложки [канцелярские товары]». При этом количество проданных товаров за 2016 год составляет 21 шт., за 2018 год – 5 шт., то есть является незначительным.

В связи с вышеуказанным коллегия полагает, что осуществлявшаяся лицом, подавшим возражение, под фирменным наименованием деятельность, однородная товарам 16 класса МКТУ «альбомы; издания печатные; обложки [канцелярские товары]», для которых зарегистрирован спорный товарный знак, носит очевидно номинальный и символический характер, это свидетельствует о недоказанности использования фирменного наименования (данная позиция согласуется с Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2015 по делу № СИП-833/2014).

Кроме того, названные выше документы также не могут в полной мере свидетельствовать о том, что у потребителя до даты приоритета оспариваемой регистрации сложилась устойчивая связь между лицом, подавшим возражение, оказывающим под своим фирменным наименованием услуги по торговле названных выше товаров 16 класса МКТУ, с оспариваемыми товарами 16 класса МКТУ «альбомы; издания печатные; обложки [канцелярские товары]».

Следует также отметить, что в возражении содержится требование о признании неправомерным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, однако доводы и материалы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 Кодекса касаются только товаров 16 класса МКТУ «альбомы; обложки, футляры для альбомов; листы для монет». В отношении иных товаров 16 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак лицом, подавшим возражение, каких-либо материалов, свидетельствующих об их производстве или продаже, представлено не было.

Резюмируя вышеизложенное, довод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №688820 отношении всех товаров 16 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не доказан.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2023 оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №688820.