

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 18.04.2023, поданное ООО «Абсолем», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601523, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «**Абсолем**» по заявке №2016704721 с приоритетом от 18.02.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.01.2017 за №601523 на имя ООО «ИЛЬФУМО», г. Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 – 34 и услуг 35 - 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.04.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №601523 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения содержат следующие аргументы.

Лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 22 ноября 2018 года.

В качестве своей заинтересованности в подаче возражения против регистрации товарного знака «Абсолем» по свидетельству №601523 лицо, подавшее возражение,

ссылается на то, что с момента государственной регистрации обладает правом на фирменное наименование «Абсолем», под которым осуществляет фактическую деятельность.

Кроме того, заинтересованность ООО «Абсолем» при подаче данного возражения обусловлена тем, что индивидуальный предприниматель Атюнин Сергей Юрьевич, зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) 13.07.2015 и являющийся участником ООО «Абсолем» с размером доли в уставном капитале 30%, обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «Absolem», которое возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака и является сходным с ним.

Также 08.12.2022 ООО «Абсолем» подана заявка № 2022789177 на государственную регистрацию обозначения «Absolem» в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 43 классов МКТУ.

В подтверждение указанного лицо, подавшее возражение, ссылается на договор, заключенный 13.07.2015, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака, между ИП Атюниным С.Ю. и ООО «Рувил.Ру» на разработку логотипа и фирменного



стиля для дальнейшего использования в качестве кальянного заведения, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, д.61.

В подтверждение указанного в возражении приведены ссылки на документы, приложенные к этому договору: заказ №1 на разработку логотипа и фирменного стиля и акт приема-передачи к заказу, также датированные 13.07.2015, а также переписка Атюнина С.Ю. по электронной почте относительно разработки логотипа от 13 - 14 июля 2015 года.

В возражении также приведена ссылка на договор аренды нежилого помещения по вышеуказанному адресу (г.Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, д.61), заключенный 01.08.2015 с арендатором в лице ИП Атюнина С.Ю., и официальное открытие заведения 01.08.2015, которое подтверждается информацией на сайтах geometria.ru и www.instagram.com., где представлены фотографии открытия заведения.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что известность заведения по адресу г.Ростов-на-Дону, ул. Закруткина д. 61 среди потребителей подтверждается проведенным поиском в поисковых системах Google и Яндекс, где присутствует большое количество отзывов от посетителей.

По мнению лица, подавшего возражение, изложенная информация позволяет сделать вывод о том, что обозначение «Absolem» обладает достаточными различительными признаками и его употребление для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Полагая, что ИП Атюнин С.Ю. до даты приоритета оспариваемого товарного



знака использовал обозначение в отношении товаров 25 и услуг 43 классов МКТУ, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601523 недействительным в отношении товаров 25 и услуг 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия заявки № 2022789177 на регистрацию обозначения «Absolem» в качестве товарного знака.
2. Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Абсолем».
3. Выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе Атюнин Сергей Юрьевич.
4. Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Ильфумо».
5. Копия договора на разработку логотипа и фирменного стиля №1 от 13.07.2015. между ИП Атюнин С.Ю. (Заказчик) и ООО «Рувил.Ру» (Исполнитель);
6. Копия заказа на разработку логотипа и фирменного стиля от «13» июля 2015 г. к договору № 1 от «13» июля 2015 г.
7. Копия акта приема-передачи к заказу № 1 от «13» июля 2015 г. на разработку фирменного стиля к договору № 1 от «13» июля 2015 г.

8. Копия договора аренды нежилого помещения от 01.08.2015 между Лалаян А.Э. (Арендодатель) и ИП Атюнин С.В. (Арендатор), предметом которого является аренда помещения по адресу: г. Ростов-на Дону, ул. Закруткина, д.61.

9. Копия договора аренды нежилого помещения от 18.12.2018 между АО «Кавэлектромонтаж» (Арендодатель) и ООО «Абсолем» (Арендатор), предметом которого является аренда помещения по адресу: г. Ростов-на Дону, Кировский район, пр. Чехова, дом №56/37.

10. Фотография интернет-страницы с сайта geometria.ru.

11. Фотография интернет-страницы с сайта поисковой системы Google.

12. Фотография интернет-страницы с сайта поисковой системы Яндекс.

13. Копия заключения специалиста № 11/01-01/23 по исследованию цифровой информации от 11.01.2023 о фиксации информационного содержимого электронной почты от 13 – 14 июля 2015 года.

15. Фотографии интернет-страниц с сайта www.instagram.com.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, поступивший в Роспатент 26.07.2023, в котором указал следующее.

По мнению правообладателя, возражение не содержит оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованию пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения, поскольку представленная совокупность доказательств не подтверждает возникновение у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение:

- лицо, подавшее возражение (ООО «Абсолем»), как юридическое лицо было создано (22.11.2018), т.е. позже даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.02.2016), соответственно, у него право на коммерческое обозначение могло возникнуть позже даты приоритета спорного товарного знака, при этом данное обстоятельство не доказано;

- возражение подано от ООО «Абсолем», при этом часть документов представлена от ИП Атюнина С.Ю., который является другим самостоятельным лицом, несмотря на аффилированность с ООО «Абсолем»;

- лицо, подавшее возражение, не представило ни документов, подтверждающих

предоставление коммерческого обозначения в пользование ООО «АБСОЛЕМ», ни документов, подтверждающих отчуждение исключительного права на коммерческое обозначение от ИП Атюнина С.Ю. ООО «АБСОЛЕМ».

В отзыве также представлен анализ документов, приложенных к возражению, на основании которого правообладатель дела делает вывод о том, что у лица, подавшего возражение, не возникло право на коммерческое обозначение и его доводы не могут служить основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку «Абсолем», на основании чего правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты приоритета (18.02.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 601523 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 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.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным

подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса (к которым относится пункт 8 статьи 1483 Кодекса), могут быть поданы заинтересованным лицом.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №601523 представляет собой словесное обозначение «**Абсолем**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении всех товаров и услуг 01 – 45 классов МКТУ, при этом лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 25 и услуг 43 классов МКТУ, без указания каких либо конкретных позиций, мотивируя это тем, что оно является обладателем исключительного права на фирменное наименование «Абсолем», тождественное оспариваемому товарному знаку, используя которое осуществляет фактическую деятельность с даты регистрации в качестве юридического лица и на дату подачи данного возражения.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- 1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;
- 2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;
- 3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

б) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Таким образом, необходимо установить, используется ли спорное или сходное с ним обозначение лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, необходимо установить, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками, и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.


Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение своих доводов о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения показал следующее.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, приложенной к возражению, лицо, подавшее возражение (ООО «Абсолем»), было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 22.11.2018, соответственно, на дату приоритета оспариваемого товарного знака «Абсолем» (18.02.2016) оно не могло являться владельцем предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого использовалось коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с

оспариваемым товарным знаком. Соответственно, материалы возражения не дают возможности установить степень известности вышеуказанного коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака и в целом не подтверждают совокупность условий для возникновения у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение.

Что касается довода о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени



смешения с коммерческим обозначением «  » которое использовалось для индивидуализации кальянного заведения ИП Атюниным С.Ю., который является одним из учредителей лица, подавшего возражение, то, поскольку возражение подано от имени другого лица (ООО «Абсолем»), данный довод в рамках данного возражения не может быть рассмотрен, ввиду отсутствия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №601523 по этому основанию.

При этом коллегия отмечает, что документы, приложенные к возражению, также не позволяют сделать обоснованный вывод о том, что право на вышеуказанное коммерческое обозначение, возникло у ИП Атюнина до даты приоритета оспариваемого товарного знака и сохранилось на дату подачи данного возражения, а также что такое право распространялось на производство товаров 25 и оказание услуг 43 классов МКТУ, однородных соответствующим товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован и охраняется оспариваемый товарный знак.

Коллегия также констатирует, что материалы, приложенные к возражению, не содержат подтверждения того, что лицо, подавшее возражение - ООО «Абсолем», под своим фирменным наименованием на дату подачи данного возражения осуществляло фактическую деятельность по производству товаров 25 и оказанию услуг 43 классов МКТУ, однородных товарам 25 и услугам 39 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что также свидетельствует об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в прекращении

правовой охраны товарного знака по свидетельству №601523 в отношении указанных товаров и услуг на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают довод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №601523 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 601523.