

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.07.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805125, поданное Индивидуальным предпринимателем Савенковым Евгением Александровичем, Краснодарский край, город Новороссийск, (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

ALEOPT

Оспариваемый товарный знак “**ALEOPT**” по заявке №2020744042 с приоритетом от 15.08.2020 зарегистрирован 05.04.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №805125 на имя Индивидуального предпринимателя Карпова Ивана

Васильевича, Краснодарский край, город Новороссийск (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.07.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805125 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В обоснование возражения лицо, его подавшее, указало, что заявителю принадлежит доменное имя www.ale-opt.com, который является ресурсом для интернет-торговли электронными устройствами. Фирменный логотип



«ALE-OPT» был разработан в июне 2020 года по заказу ИП Савенкова Е.А. компанией ООО «Город 72». ИП Савенков Е.А. заключил с ООО «Город 72» договор на изготовление средств наружной рекламы, а именно световой вывески с использованием разработанного логотипа. На дату (15.08.2020) заявки на товарный знак №805125, именно ИП Савенков Е.А. ввел обозначение в гражданский оборот и использует его для розничной торговли.

Таким образом, предоставление правовой охраны спорному знаку не соответствует пунктам 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку создает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно исполнителя услуг.

Индивидуальный предприниматель Савенков Е.А. не давал правообладателю оспариваемого товарного знака своего согласия на использование обозначения «ALEOPT», а также на подачу заявки на регистрацию данного обозначения в качестве знака обслуживания на свое имя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805125 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие дополнительные документы:

1. Уведомление о приеме и регистрации заявки № 2020746479;
Уведомление об изменении сведений о заявителе по заявке № 2020746479;
Уведомление о результатах проверки соответствия по заявке № 2020746479;
2. Публикация из открытого реестра по товарному знаку № 805125;
3. Выписка из ЕГРИП Савенков Е.А.;
4. Справка о доменном имени от 06.07.2021;
5. Документы с ООО «Город 72» на разработку фирменного стиля;
6. Документы с ООО «Город 72» на изготовление средств наружной рекламы;
7. Выписка из ЕГРИП Карпов И.А..

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв по мотивам возражения не представил. Ходатайств о переносе рассмотрения возражения также не было представлено. Учитывая надлежащее уведомление правообладателя в связи с получением им корреспонденции о дате, месте и времени рассмотрения возражения, оснований для переноса рассмотрения возражения не имеется.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.08.2020) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 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, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, 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.

ALEOPT

Оспариваемый словесный товарный знак «**ALEOPT**» по свидетельству №805125 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что право на объект авторского права, включающий тождественный оспариваемому товарному знаку словесный элемент, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, лицо, подавшее возражение, прикладывает документы, свидетельствующие о более

раннем использовании обозначения, сходного с заявленным. Принимая во внимание данные сведения можно сделать вывод о заинтересованности Индивидуального предпринимателя Савенкова Е.А. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805125.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805125 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №805125 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, ни относительно лица, оказывающего услуги, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Все представленные лицом, подавшим возражение, документы никоим образом не показывают оказание фактической деятельности под обозначением



«ALE-OPT», разработка которого заказана ИП Савенковым Е.А. и завершена ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Из представленных документов не следует какие именно услуги оказываются под данным обозначением, в течении какого периода времени и в каких объемах. Представленная свидетельство [4] о регистрации доменного имени ale-opt.com на имя лица, подавшего возражение, свидетельствует о факте регистрации ресурса, однако не демонстрирует наполняемость такого сайта, его назначение и осуществляемую посредством него деятельность.

Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805125 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представленное свидетельство о регистрации доменного имени ale-opt.com [4] свидетельствует о появлении в сети Интернет сайта с названием сходным со словесным элементом оспариваемого товарного знака. Однако дата 15.09.2020 регистрации доменного имени позднее даты приоритета 15.08.2020 оспариваемого товарного знака.

Представленный договор возмездного оказания услуг на разработку фирменного стиля [5] датирован ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и иллюстрирует разработку по заказу ИП Савенкова Е.А. логотипа. Предметом договора явилась разработка фирменного стиля компании ALE OPT. Согласно разделу 7 Договора права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате исполнения договора, переходят к заказчику с момента их создания. Данный договор был исполнен, о чем свидетельствует акт от 30.06.2020 о

результатах работ [6], где отображен логотип «», созданный по заказу лица, подавшего возражение. Данные материалы позволяют установить возникновение у лица, подавшего возражение, имущественных авторских прав на

произведение дизайна – логотип «» на дату 30.06.2020.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание на то, что оспариваемый товарный

знак «» является словесным, выполнен стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, произведением дизайна не является.

Авторское право лица, подавшего возражение, на слово «aleopt», входящее в

состав произведения дизайна «», не доказано материалами

возражения. В частности, никакими документами не подтверждено, что словесные элементы «ALE OPT» созданы творческим трудом ИП Савенкова Е.А.

Вхождение слова «ALE OPT» в качестве названия в какие-либо произведения литературы или науки, также не представлено материалами дела. Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805125 соответствует требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №805125.