

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 07.04.2022, поданное Симутиным Николаем Анатольевичем, Курская область, Железногорский район, с. Разветье (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817353, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**большое дело**» по свидетельству №817353 с приоритетом от 30.10.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.06.2021 по заявке №2020761243 на имя ООО «Компания Деловой Союз», г. Тула (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 41, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.04.2022, а также в дополнениях к возражению, уточняющих объем требований лица, подавшего возражение, указано, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817353 на имя ООО «Компания «Деловой Союз» нарушают исключительное право использования Индивидуальным предпринимателем Симутиным Николаем Анатольевичем коммерческого обозначения «Юридическая компания «Большое дело» в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия (офиса), которое осуществляет

деятельность в области права, в частности, на территории г. Тулы по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 57, с 2019, что подтверждается приложенными к возражению документами, в том числе решением Арбитражного суда Тульской области по делу №А68-4534/2020, Апелляционным определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А68-4534/2020, постановлением Арбитражного суда центрального округа по делу № А68-4534/2020.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, действия ООО «Компания «Деловой Союз» нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно зарегистрированный товарный знак вводит потребителей в заблуждение в виду того, что ИП Симутин Николай Анатольевич осуществляет свою деятельность под обозначением «Большое дело» с 2018 года.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на заявку № 2021744930, поданную им на регистрацию товарного знака, препятствием для регистрации которой в качестве товарного знака явился оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 817353 недействительным в отношении следующих услуг 45 класса МКТУ:

Арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические в области миграции; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения.

К возражению и дополнению к нему приложены копии следующих материалов:

- документы, относящиеся к заявке №2021744930 (уведомление от 19.07.2021 о приеме и регистрации заявки, уведомление о результатах проверки от 25.12.2021) [1];
- сертификаты о владении доменами «bolshoedelo.com» от 10.09.2018 и «большоедело.рус» от 08.06.2018 [2];
- распечатка с сайта Советского районного суда г. Тулы (апелляционное определение от 23.11.2020) [3];
- титульный и последний лист прайс-листа, утвержденный приказом № 8 от 01.10.2018 [4];
- договор на оказание услуг от 16.07.2020 [5];
- письмо Прокуратуры Центрального района г. Тулы от 28.08.2020 № 945ж19 [6];
- письмо Управления Роспотребнадзора от 07.09.2020 [7];
- судебные решения по делу №А68-4534/2020 (определение арбитражного суда Тульской области от 02.06.2020; решение арбитражного суда Тульской области от 17.03.2021; постановление Двадцатого арбитражного суда апелляционного суда от 27.10.2021; постановление кассационной инстанции от 22.02.2022) [8];
- распечатка отзывов клиентов [9];
- копия договора № 74 от 30 мая 2019 г. на изготовление вывески в г. Орел [10];
- копия договора № 22/01 от 22 января 2019 г. на изготовление вывески в офисе г. Тула [11];
- договоры аренды офисов в г. Тула за 2019, 2020 годы и г. Орел за 2019 год и дополнительное соглашение к нему [12];
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в отношении Симутина Н.А. [13].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, поступивший в Роспатент 01.08.2022, в котором указал, что доводы, изложенные в возражении, являются необоснованными и несостоятельными, так как Симутиным А.Н. не были предоставлены доказательства использования ООО «Компания Деловой Союз»

товарного знака и введения заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, при этом ООО «Компания Деловой Союз» не отождествляет себя и свои услуги с ИП Симутин Н.А.

В отзыве также указано, что на данный момент ООО «Компания Деловой Союз» не использует оспариваемый товарный знак «большое дело» ни на фирменных бланках, ни в доменном имени, однако при этом, ссылаясь на положения статьи 1486 Кодекса, которые касаются последствий неиспользования товарного знака, полагает, что правовая охрана товарного знака не может быть прекращена в связи с его неиспользованием ранее срока, указанного в этой статье.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №817353.

На заседании коллегии, которое состоялось 02.08.2022, в дополнение к ранее представленным материалам от лица, подавшего возражение, были представлены следующие документы, подтверждающие доводы, ранее изложенные в возражении:

- копии договоров аренды офиса № 40 от 01 ноября 2019 г., 01 октября 2020 г., 01 сентября 2021 г. [14];
- скриншот страницы в социальной сети в контакте об открытии офиса Юридической компании «Большое дело» в г. Тула 01 февраля 2019 г. [15];
- документы, подтверждающие размещение вывески офиса (копия договора № 22/01 от 22 января 2019 г.; копия заказ-наряда № 22/01 от 22 января 2019 г., копия ответа ООО «Фристайл»; скриншоты вывески в поисковой системе 2ГИС фото от 26.03.2019 и в поисковой системе Яндекс) [16];
- копии договоров на оказание юридических и консультационных услуг с клиентами от 15.05.2019; 18.10.2019; 20.03.2020; 27.04.2020; 26.08.2020; 26.11.2020; 15.12.2020; 18.08.2021; 26.08.2021; 01.10.2021; 02.10.2021; 19.10.2021; 13.12.2021; 15.12.2021; 25.02.2021; 20.05.2022; 26.05.2022; 07.06.2022; 17.06.2022; 05.07.2022; 30.06.2022 [17];
- скриншот отзыва в группе Черный Список Тула от 11 мая 2020 г. О деятельности ИП Симутина Н.А. ЮК «Большое дело» [18];
- распечаткой страницы ЮК «Большое Дело» с социальной сети в контакте [19];

- распечатка сайта ЮК «Большое дело» с фотографиями сотрудников и адреса сайта [20];
- отзывы клиентов на поисковой системе Яндекс [21].

На заседании коллегии, которое состоялось 03.10.2022, от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены распечатки из сети Интернет о юридической компании «Большое дело», расположенной по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 57 [22], распечатки с сайта bolshoedelo.com [23], выписки операций по лицевому счету ИП Симутин Н.А. за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года и платежные документы, подтверждающие арендную плату по договору аренды №40 от 27.12.2018 [24].

В соответствии с пунктом 38 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, в рамках рассмотрения спора лицо, подавшее возражение, вправе представлять дополнительные доводы по возражениям и заявлениям и подтверждающие их документы и материалы.

Таким образом, представленные дополнительные материалы должны учитываться при рассмотрении данного спора.

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

С учетом даты приоритета (30.10.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 817353 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 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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 (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 (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.

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 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 могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №817353 представляет собой словесное обозначение «**большое дело**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня услуг 35, 36, 41, 44, 45 класса МКТУ, в частности, в отношении следующих услуг 45 класса МКТУ:

агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; аренда сейфов; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; выпуск голубей на особых событиях; досмотр багажа; исследования генеалогические; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; консультирование в ситуации утраты; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; контроль систем охранной сигнализации; кремация; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; организация политических собраний; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; помощь в надевании кимоно; представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний; проверка состояния безопасности предприятий; прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; советы астрологов; советы в духовной области; советы в области стиля личного гардероба; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги гадания на картах Таро для третьих лиц; услуги карточных гадателей; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги консьержей; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу собак; услуги по определению местоположения украденного; услуги по подготовке юридических

документов; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги погребальные; услуги социальных сетей онлайн; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 817353 оспаривается в отношении части услуг 45 класса МКТУ, относящихся к оказанию услуг в области права (юридических услуг), по основаниям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса – введение в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, используя в своей деятельности обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в том числе, путем прекращения правовой охраны сходного товарного знака, зарегистрированного в отношении услуг, однородных с услугами, оказываемыми лицом, подавшим возражение, с использованием сходного обозначения.

В отношении соответствия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров и услуг, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и услугами, маркированными оспариваемым обозначением, и иным лицом, в частности, с лицом, подавшим возражение в качестве лица, производящего товары и оказывающего соответствующие услуги.

При этом для целей применения пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса следует оценивать известность обозначения «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» на всей территории Российской Федерации.

Учитывая, что материалы возражения не содержат документов (например, результатов социологического опроса), которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей при восприятии

оспариваемого товарного знака определенных устойчивых ассоциативных связей именно с лицом, подавшим возражение на всей территории Российской Федерации, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении производителя товаров и услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации.

Кроме того, правообладатель в своем отзыве указал, что на дату подачи возражения товарный знак им не использовался, в силу чего у среднего российского потребителя, не осведомленного о деятельности правообладателя под оспариваемым товарным знаком, не могли сформироваться какие-либо не соответствующие действительности ассоциативные представления относительно лица, оказывающего юридические услуги, включенные в 45 класс МКТУ оспариваемой регистрации.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, входят:

- наличие либо отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя исключительного права на коммерческое обозначение;
- соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного товарного знака;
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

- проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака.

Кроме того, необходимо установить имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий.

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Анализ материалов, представленных в подтверждение довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения, показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, представлены документы [1] – [24], из которых следует, что Симутин Н.А., согласно выписке из ЕГРИП [13], зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 22.09.2009 (ОГРНИП 309463326500112), при этом основным видом деятельности ИП Симутин Н.А. является деятельность в области права.

В соответствии с договором №40 аренды нежилого помещения [11], [12], [14], заключенным с 27.12.2018 по 01.09.2021 с арендодателем (ООО «Недвижимость», г. Тулв), лицо, подавшее возражение, непрерывно арендует нежилое помещение по адресу: г.Тула, проспект Ленина/ улица Льва Толстого, д. 57/114б, литер А, офисы №113,115, общей площадью 65,8 кв.м., расположенное на 1 этаже Бизнес-центра, используя его под офис.

Срок аренды по договору №40 от 01.09.2021 действует до 31.07.2022. Следует отметить, что арендуемое нежилое помещение расположено в угловом здании на перекрестке проспекта Ленина и улицы Льва Толстого.

Указанное также подтверждается представленными платежными поручениями [24] за аренду помещения в соответствии с договором аренды №40 от 27.12.2018.

В соответствии с договором №22/01 от 22.01.2019, предметом которого являлось изготовление, демонтаж и монтаж вывески, а также документами,

подтверждающими исполнение этого договора [16], информационная вывеска



4900мм

БОЛЬШОЕ ДЕЛО

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

« » по адресу г. Тула, проспект Ленина, д.57, (улица Льва Толстого, д. 57/114б, литер А) была смонтирована и размещена 22.01.2019.

Информация об открытии офиса по указанному адресу была размещена в сети Интернет 01.02.2019, а также в поисковой системе 2ГИС (фото от 26.03.2019) и Яндекс [15], [16].

Представленные договоры на оказание юридических и консультационных услуг с клиентами от 15.05.2019; 18.10.2019; 20.03.2020; 27.04.2020; 26.08.2020; 26.11.2020; 15.12.2020; 18.08.2021; 26.08.2021; 01.10.2021; 02.10.2021; 19.10.2021; 13.12.2021; 15.12.2021; 25.02.2021; 20.05.2022; 26.05.2022; 07.06.2022; 17.06.2022; 05.07.2022; 30.06.2022 [17], предметом которых являются, в частности, оказание юридической помощи в виде комплекта услуг по подготовке документов для регистрации юридических лиц, представительство в государственных органах и коммерческих организациях, при рассмотрении дел в судах различных инстанций и т.п. услуг правового характера, подтверждают осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности в области оказания юридических услуг, однородных услугам, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, используя при этом обозначение «БОЛЬШОЕ ДЕЛО», обладающее фонетическим и семантическим тождеством с оспариваемым словесным товарным знаком по свидетельству №817353. Однородность этих услуг обусловлена одинаковым назначением (юридическая и консультативная помощь в области права), кругом потребителей и сходными условиями оказания.

Кроме того, в подтверждение того, что по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.57, лицо, подавшее возражение оказывало юридические и консультационные услуги в области права с использованием обозначения «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» являются судебные решения по делу №А68-4534/2020 (определение арбитражного суда Тульской области от 02.06.2020; решение арбитражного суда Тульской области от 17.03.2021; постановление Двадцатого арбитражного суда апелляционного суда от 27.10.2021; постановление кассационной инстанции от 22.02.2022) [8].

Таким образом, материалы, приложенные к возражению, подтверждают, что офис по оказанию юридических услуг под вывеской «БОЛЬШОЕ ДЕЛО», размещалось по адресу, указанному в договорах аренды, с декабря 2018 года, а информационная вывеска с указанием коммерческого обозначения «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.57, была размещена с 22.01.2019 года, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Согласно представленным материалам, лицо, подавшее возражение, размещало рекламную информацию об оказываемых услугах в сети интернет на своих сайтах «bolshoedelo.com» и «большоедело.рус» [18] - [20]. Сведения о принадлежности указанных доменов лицу, подавшему возражение, подтверждаются сертификатами о владении доменами «bolshoedelo.com» от 10.09.2018 и «большоедело.рус» от 08.06.2018 [2].

Кроме того, подтверждением известности на территории г. Тулы офиса «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» и деятельности ИП Симутин в качестве как лица, оказывающего юридические услуги под этим обозначением, являются отзывы клиентов в сети Интернет по запросу «большое дело тула» и в социальных сетях

ВКонтакте как до даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.10.2020), так и после этой даты [9], [19] – [23], что, помимо известности на определенной территории, также свидетельствует о непрерывном использовании коммерческого обозначения «БОЛЬШОЕ ДЕЛО», фонетически и семантически тождественного оспариваемому товарному знаку, право на которое у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №817353.

Таким образом, коллегия полагает убедительным довод лица, подавшего возражение, о наличии у него до даты приоритета оспариваемого товарного знака исключительного права на коммерческое обозначение «БОЛЬШОЕ ДЕЛО», фонетически и семантически тождественного оспариваемому товарному знаку, которое используется для индивидуализации предприятия (офиса), осуществляющего предоставление услуг, однородных части услуг 45 класса МКТУ (*арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения»), в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, что обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса применительно к коммерческому обозначению в отношении вышеуказанной части услуг 45 класса МКТУ.*

Что касается отзыва правообладателя, то никаких документов и материалов, опровергающих доводы возражения, им не представлены.

Относительно аргумента правообладателя о том, что еще не истек срок в три года, после которого оспариваемый товарный знак может быть лишен правовой охраны досрочно по причине неиспользования, коллегия отмечает, что для прекращения исключительного права на товарный знак применяются нормы статьи 1512 Кодекса, в то время как вопросы досрочного прекращения правовой охраны в связи с неиспользованием товарного знака регулируются положениями статей 1486 и 1514 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.04.2022, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817353 недействительным в отношении услуг 45 класса МКТУ «арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения».