

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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, 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 13.08.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026310, поданное Камфариной Марией Сергеевной, город Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «**» по
заявке №2023800665 от 19.10.2023 произведена в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.06.2024
за № 1026310. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной
ответственностью «Тюильри», 394071, Воронежская область, г. Воронеж, Клубная ул.,**

4 (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 40, 41, 42, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.08.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 1026310 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах.

Обратившееся с возражением лицо сообщает, что у него возникло более раннее право на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком.

В обоснование заявленных требований лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание следующие факты: 07 апреля 2021 г. Камфарина Мария Сергеевна зарегистрировалась как самозанятая; 19 апреля 2023 г. вынесла на обсуждение в чате рабочей группы название для своего ивент агентства, 29 мая 2023 г. заказала у дизайнера разработку логотипа и оплатила его услуги; 24 мая 2023 г. зарегистрировала аккаунт в соц.сети Инстаграмм с именем «До мурашек» / «Do Murashek», «do.murashek.event»; 25 мая 2023 г. приняла участие в рабочей фотосессии для самозанятых, с исполнением своего бренда в том числе; 3 июля 2023 г. зарегистрировала доменное имя «domurashek-event.ru» и оплатила его; 16 августа 2023 г. зарегистрировалась на сайте «Я Бизнес» для рекламы, переписка по заказу и факту оплаты от 03 июля 2023 г. по 18 сентября 2023 г. оставлены отзывы клиентами Камфариной Марии Сергеевны с упоминанием названия коммерческого обозначения; с 29 августа 2023 г по 30 июня 2024 г. начала переписку с заказчиками на проведение торжества с присутствием в переписке коммерческого обозначения; участие в премии 2023 г. «Wedding Awards ЮГ 2023» и получение дипломов 2 апреля 2024 г.; с 11 сентября 2023 г. Камфарина Мария Сергеевна обратилась и заказала штамп с логотипом; с 07 апреля 2021 г. ведет активную деятельность по организации мероприятий с использованием коммерческого обозначения «До мурашек» / «Do Murashek», «do.murashek.event».

Известность обозначения среди потребителей подтверждается многочисленными публикациями, отзывами, а также участием в конкурсах/премиях.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026310 недействительным для всех услуг 41 классов МКТУ.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие материалы:

1. Информация о зарегистрированном товарном знаке № 1026310;
2. Подтверждение обсуждения названия от 19.04.2023;
3. Разработка логотипа и оплата дизайнеру 29.05.2023 и 30.05.2023;
4. Регистрация аккаунта в сети интернет от 24.05.2023 и первая публикация от 01.06.2023;
5. Регистрация домена domurashek-event.ru и скрин сайта, оплата домена от 03.07.2023;
6. Обсуждение названия социальной сети от 22.05.2023;
7. Регистрация в «Я Бизнес» от 16.08.2023;
8. Фотосессия, ссылка на фото с указанием названия «DoMurashek» от 28.05.2023, заявление 106 от 25.05.2023 и акт от 31.05.2023;
9. Заказ и оплата штампа с логотипом «DoMurashek» от 10.09.2023 и 11.09.2023;
10. Отзывы клиентов от 03.07.2023 по 18.09.2023 с упоминанием «DoMurashek»/ «ДоМурашек»;
11. Чаты с заказчиками, с указанием даты обращения с заказом и с логотипом «DoMurashek» от 29 августа 2023 по 30 июня 2024;
12. Участие в премии 2023 « Wedding Awards ЮГ 2023»: письмо с дипломами, заказ об участии и его оплата;
13. Публикация на своей страницы в социальных сетях 27.03. 19;
14. Договоры с 19.06.2023 по 18.10.2023 г. подтверждают работу под брендом «DoMurashek»;
15. Копия справки о постановке на учет;
16. Заключение специалиста № 82-24/09 от 06.09.2024 г.;

17. Реестр договоров, приложений и актов о работе за конец 2023 г. по август 2024 г. (с 19.06.2023 и 18.06.2024 г.);
18. Договора с 19.06.2023 и 18.06.2024 г..

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам.

В отзыве сообщается о том, что в соответствии со сведениями, отраженными в Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Камфарина Марина Сергеевна зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 26.01.2024г., то есть позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

По мнению правообладателя, поскольку Камфарина М.С, ИНН 616207186274 до 26.01.2024г. не являлась индивидуальным предпринимателем, то она не обладала статусом, позволяющим использовать коммерческое обозначение для индивидуализации своего предприятия.

Кроме того, с возражением и дополнениями к нему не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака, обратившемуся лицу на праве собственности или аренды принадлежал какой-либо объект недвижимости, который может быть идентифицирован как его имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности с коммерческим обозначением DO.MURASHEK.EVENT, как агентство по организации мероприятий на территории Ростовской области.

Указанное, по мнению правообладателя, подтверждает отсутствие обстоятельств возникновения права на коммерческое обозначение.

В свою очередь, правообладатель оспариваемого товарного знака 15.02.2023г. заключил Договор № 1/59 о заказе разработки концепции коммерческого обозначения предприятия заказчика. В результате исполнения договора разработан



логотип «ДО мурашек».

С отзывом на возражение представлены следующие материалы:

19. Копия Договора № 1/59 от 15.02.2023г. на разработку коммерческого обозначения;
20. Копия Приложения № 1 к Договору № 1/59 от 15.02.2023г.;
21. Копия Акта №1 сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) от 10.03.2023г.;
22. Копия счета на оплату № 214 от 03.10.2023г.;
23. Копия платежного поручения № 217 от 10.10.2023г.;
24. Копия Договора № AC01052021 аренды нежилого помещения от 01.05.2021г.;
25. Копия Договора № AC01052022 аренды нежилого помещения от 01.05.2022г.;
26. Копия Дополнительного соглашения № 1 от 14.03.2023г. к Договору №AC01052022 аренды нежилого помещения от 01.05.2022г.;
27. Копия Договора № AC01052023 аренды нежилого помещения от 01.05.2023г.;
28. Копия Договоров № AC01052023 аренды нежилого помещения от 01.05.2024г.; № 18/03/23 от 18.03.2023г.; №25/04/23 от 25.04.2023г.; №10/07/23 от 10.07.2023г.; №26/08/23 от 26.08.2023г.; №04/09/23 от 04.09.2023г.; №11/10/23 от 11.10.2023г.; №13/10/23 от 13.10.2023г.; №30/10/23 от 30.10.2023г.; №30/10/23 от 30.10.2023г.
29. Фотоматериалы;
30. Распечатка со страницы сообщества «ДО МУРАШЕК - студия декора» из социальной сети «ВКонтакте»;
31. Распечатка статьи в журнале Pulse Prime № 86 за апрель 2024г.;
32. Копия Диплома победителя региональной премии Wedding Awards Черноземье 2023 в номинации «Лучший свадебный декор»;
33. Распечатка фото награды Wedding Awards 2023 Черноземье за лучший свадебный декор от 1 000 000 рублей;
34. Распечатка скриншотов из личного кабинета wedding-awards.pro.

Лицо, подавшее возражение, в ответ на доводы отзыва направило дополнения, в которых содержатся следующие пояснения.

Согласно дополнениям в документах правообладателя имеются признаки фальсификации, так как логотип нанесен поверх текста.

Контрагент правообладателя - ИП Гридеева М.В. фактически не может осуществлять деятельность по разработке концепции коммерческого обозначения предприятия (студии декора) для ООО «Тюильри», так как не имеет соответствующего Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД под номером 74.10 - деятельность специализированная в области дизайна).

Анализ страниц социальных сетей правообладателя показал одновременное использование обозначения “До мурашек” и фирменного наименования “Тюильри”.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные документы об аренде помещения, то есть о принадлежности имущественного комплекса.

С дополнениями представлены следующие документы:

35. Копия выписки из ЕГРИП - Гридеевой М.В.4
36. Копия выписки из ЕГРИП - ООО «Тюильри»;
37. Копия договора аренды № 409/2023 от 24.07.2023 г. нежилого помещения и копии чеков об оплате за арендное помещение;
38. Копия договора аренды нежилого помещения № 31/05/К от 31.05.2024 г.;
39. Копия снимка экрана, подтверждающую известность деятельности на территории Ростовской области Камфариной М.С.;
40. Копии снимков экрана, подтверждающих информацию о приеме заявок в «WEDDING AWARDS - Черноземье».

Правообладатель также представил дополнения к отзыву, доводы которых сводятся к следующему.

Представленные в заключении специалиста №82-24/09 от 06.09.2024г. входящие письма в профиле пользователя «Мария Камфарина» на веб-сервисе «Gmail» относительно подключения домена domurashek-event.ru от 03.07.2023г. и

информации от WEDDING AWARDS ЮГ 2023 от 02.04.2024г., также не подтверждают правовую позицию Камфариной М.С. относительно возникновения права на коммерческое обозначение «Do.Murashek.Event».

С ответом правообладателя представлены следующие материалы:

41. Распечатки скриншотов 2-ГИС и Яндекс Карты;
42. Копия Свидетельства о регистрации доменного имени от 22.10.2024г.;
43. Распечатки скриншотов из личного кабинета wedding-awards-chr.ru;
44. Копии Актов приема-передачи оказанных услуг за период с 12.04.2023г. по 11.11.2023г.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака и отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.10.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранимости 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак « » по
свидетельству №1026310 с приоритетом от 19.10.2023 является комбинированным,

состоит из словесных элементов «До мурашек студия декора», выполненных буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде двух окружностей. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 40, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение "Do murashek". Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, следует признать заинтересованность Камфариной М.С. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026310.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

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.

В силу пункта 2 той же статьи 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.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал следующее.

Представленные приложения (10, 11, 13, 16, 17), иллюстрирующие создание аккаунта в социальной сети instagram, создание интернет-сайта domurashek-event.ru в мае-июле 2023 года, переписка с заказчиками мероприятий, а также разработка

фото-контента для сайта, разработка логотипа «» ранее даты приоритета оспариваемого знака не свидетельствуют о возникновении права на коммерческое обозначение «».

Оказание лицом, подавшим возражение, услуг по организации мероприятий показано договорами с заказчиками от 19.06.2023, 07.08.2023, 17.08.2023, 11.09.2023, 09.10.2023, 01.10.2023, 26.09.2023. Остальные представленные договоры датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.10.2023), следовательно, не попадают в исследуемый период. Лицом, подавшим возражение,

заказано изготовление печати и штампа с оттиском обозначения «».

Данные документы подтверждают ведение деятельности обратившимся лицом, но

не доказывают использование им обозначения «» в качестве коммерческого. Оказываемые в рамках соглашений услуги связаны с организацией мероприятий (бронирование транспорта, бронирование места проведения мероприятия, аренда оборудования, аренда декоративных материалов, формирование и учет списка гостей), которые можно признать однородными с услугами информационными 35 класса МКТУ (информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг), услугам информационным в 40 классе МКТУ (предоставление информации по вопросам обработки материалов), услугам 41 класса МКТУ «организация досуга». Выполнение силами лица, подавшего возражение, услуг дизайна, изготовления цветочных композиций, фото- и видеомонтажа мероприятий, печатания рисунков, не показано материалами

возражения. Из представленных договоров следует деятельность информационно-организационная, посредническая между заказчиком и исполнителями отдельных работ.

Вместе с тем, к доказательствам возникновения права на коммерческое обозначение относятся сведения о праве на имущественный комплекс, который функционировал под соответствующей вывеской, при этом был известен на определённой территории.

Приложения (37-38) свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, является арендатором нежилых помещений, расположенных по адресам города Ростова-на Дону: проспект Соколова, д.80/206, эт. 4, оф. 409 (с 01.08.2023); пр. Богатяновский спуск, д.27 (с 10.06.2024, что выходит за пределы исследуемого периода). В договорах отсутствует указание на назначение арендуемого помещения.

Представленные скриншоты о регистрации обратившегося лица на странице «Я Бизнес» содержат ссылку к адресу г. Ростова-на Дону, проспект Соколова, д.80/206, эт. 4, оф. 409, однако не демонстрируют размещение вывески.

Следует отметить, что в материалы дела не представлено договоров на монтаж вывесок, разрешений на ее установку и других документов, подтверждающих размещение вывески по адресу арендованного помещения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалами возражения не установлено всей совокупности признаков необходимых и достаточных для признания возникшим у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение.

Что касается доводов и документов правообладателя о принадлежности ему права на коммерческое обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, то коллегия поясняет, что установление данных обстоятельств не имеет значения в настоящем деле, так как лицо, подавшее возражение, не доказало возникновение у него права на коммерческое обозначение.

Также, коллегия сообщает, что Роспатент не наделен полномочиями по толкованию нормативно-правовых актов и должен применять нормы права в полном соответствии с текстом законодательных актов.

Так, норма пункта 1 статьи 1538 Кодекса содержит положение, согласно которому правом на коммерческое обозначение могут обладать юридические лица и индивидуальные предприниматели, в то время как лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого знака (а также вплоть до даты регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - 26.01.2024г) находилось в статусе самозанятого, следовательно, возможность возникновения у него права на коммерческое обозначение не предусмотрена действующими положениями законодательства.

В отсутствии совокупности обстоятельств, свидетельствующих о возникновении права на коммерческое обозначение довод о несоответствии произведенной регистрации №1026310 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса является необоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1026310.