

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 возражение, поступившее 02.12.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Вингрис Яной Витальевной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1040121, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2023813372 с приоритетом от 20.11.2023 зарегистрирован 07.08.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №1040121 в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Даленкина Олега Евгеньевича, Московская область, г. Королев, (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение [REDACTED], состоящее из стилизованного квадрата, на фоне которого расположен словесный элемент «YASON», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен стилизованный графический элемент. Правовая охрана представлена в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.12.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1040121 представлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 и пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет розничные продажи продукции, маркируемой обозначением «YANSON» на электронных интернет-площадках;
- продукция лица, подавшего возражение, участвовала в испытаниях для подтверждения соответствия, в результате чего был получен сертификат соответствия ЕАЭС;
- право на коммерческое обозначение появилось у лица, подавшего возражение, 12.01.2022, одновременно с регистрацией личного кабинета на маркетплейсе «OZON» и позиционирования своей продукции как «YANSON»;
- лицо, подавшее возражение, занимается торговлей товарами продукции, маркируемой собственным обозначением. В число продукции, входит мебель бытовая для лежания (кроме детской): матрасы пружинные и беспружинные, также постельные принадлежности для взрослых, наматрасники, чехлы на подушки, одеяла, подушки, покрывала, из

хлопчатобумажных, смешанных, синтетических тканей, в том числе с полиуретановой мембраной, полиуретановым или ПВХ покрытием;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с обозначением лица, подавшего возражение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №1040121 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Договор поставки с ООО «Пружинные конструкции» от 01.06.2023;
2. Письмо от ООО «Пружинные конструкции» от 18.10.2024;
3. Договор поставки с Титовым Дмитрием Михайловичем от 01.04.2023;
4. Письмо от Титова Дмитрия Михайловича от 01.04.2024;
5. Письмо-подтверждение от ООО Интернет-решения от 30.08.2024;
6. Письмо-подтверждение от ООО Яндекс от 06.08.2024;
7. Декларация о соответствии на бренд YANSON от 02.02.2022;
8. Декларация о соответствии на бренд YANSON от 09.03.2023;
9. Выписка из ЕГРИП от 02.12.2024.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии выразил свое несогласие с доводами возражения в устной форме и просил отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2024, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1040121.

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

С учетом даты приоритета (20.11.2023) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или

сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 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) 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 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из стилизованного квадрата, на фоне которого расположен словесный элемент «YASON», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен стилизованный графический элемент. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения, Индивидуальный предприниматель Вингрис Яна Валерьевна ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение



относительно производителя товаров, маркированных обозначением , поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием



сходного обозначения  в области реализации бытовой мебели, матрасов пружинных и беспружинных, также постельных принадлежностей, что соотносится с товарами 20 и 24 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

В связи с этим Индивидуальный предприниматель Вингрис Яна Валерьевна признана заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 и пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №1040121 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1040121 сам по себе, не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркованную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 20, 24 классов МКТУ под



обозначением .

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркованные оспариваемым товарным знаком, с товарами, лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение,



маркованных обозначением , в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркованные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены договоры поставки [1, 3], из которых следует только то, что лицо, подавшее возражение, является покупателем товаров, но не следует, что данное лицо продвигало товары на рынке.

Из представленных писем [2, 4] следует, что для лица, подавшего возражение, изготавливались матрасы, маркированные обозначением «YANSON», но не следует, что данное лицо использовало обозначение «YANSON» в своей деятельности, в связи с чем, данные документы не могут свидетельствовать о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Письма-подтверждения от ООО «Интернет-решения» [5] и от ООО «Яндекс» [6] о заключении договора, датированы 2024 годом, что значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные декларации о соответствии [7, 8] отражают соответствие продукции требованиям технических регламентов и нормам и не могут свидетельствовать о том, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

Выписка из ЕГРИП [9] относится к внутренним документам, не содержит самого обозначения, в связи с чем, не позволяет ее соотнести с



обозначением , кроме того, данный документ не подтверждает введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот товаров, однородных товарам 20, 24 классов МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Указанные по тексту возражения страницы с маркетплейсов («Wildberries», «Яндекс Маркет», «OZON»), также не могут свидетельствовать о приобретении продукции, лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, поскольку из данной информации не представляется возможным выявить были ли товары реализованы потребителям, в связи с чем, данная информация носит декларативный характер.

Коллегия отмечает, что из всех представленных материалов не следует и то, что потребители в действительности приобретали ранее товары лица,



подавшего возражение, маркированные обозначением , в связи с чем,



стали ассоциировать товары, маркированные обозначением и товары лица, подавшего возражение, как имеющих один и тот же источник происхождения.

Кроме того, из представленной информации нельзя прийти к выводу о



том, что товары, маркированные обозначением , реализовывались на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, данные документы не подтверждают введение, лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот товаров - мебели, матрасов и пастельных принадлежностей, маркированной обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака Индивидуальный предприниматель Вингрис Яна Витальевна была известна потребителям как производитель товаров 20 и 24 классов МКТУ.

Таким образом, указанные доводы также не могут свидетельствовать о введении потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1040121 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №1040121 на предмет его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи

1483 Кодекса, в связи с тем, что он ведет коммерческую деятельность в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ с использованием коммерческого обозначения сходного с оспариваемым товарным знаком, установлено следующее.

В силу пункта 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.

В пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 5/29) разъяснено, что 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. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия

Таким образом, необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации

конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование.

Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеперечисленных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим. В числе условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение, как указано выше, закон называет известность в пределах определенной территории употребления этого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. 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. Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических данных о том, что у индивидуального предпринимателя Вингрис Я.В. имеется исключительное право на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, которое используется для индивидуализации принадлежащего ему имущественного комплекса, и, что

это право возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а предприятие является известным в пределах определенной территории.

Коллегия отмечает, что из представленных документов [1-9] нельзя сделать вывод о том, что у лица, подавшего возражение, имеется какой-либо имущественный комплекс.

При этом в материалах возражения не имеется также и документов, которые содержали бы в себе сведения, например, о существовании и происхождении какой-либо вывески на фасаде здания того или иного предприятия с его названием, то есть с указанием соответствующего коммерческого обозначения.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1040121 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1040121.