

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 18.11.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Грызуновым Константином Николаевичем, г.Великий Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727095, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака **NOVJOB**
НОВДЖОБ по свидетельству №727095 с приоритетом от 12.03.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.09.2019 по заявке №2019710695. Правообладателем товарного знака по свидетельству №727095 является Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Пауэрз», г.Великий Новгород (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.11.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №727095 произведена с нарушением требований, установленных положениями статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне

31 октября 1958г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г. (далее – Парижская конвенция), подпункта 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, Индивидуальный предприниматель Грызунов Константин Николаевич с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (09.06.2010) ведет активную коммерческую деятельность под обозначением «NOVJOB», связанную с оказанием услуг в области подбора персонала;

- ИП Грызуновым К.Н. обозначение «NOVJOB» подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ (заявка №2019711471), а ранее зарегистрированный товарный знак «NOVJOB НОВДЖОБ» (свидетельство №727095), который является сходным до степени смешения, препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- согласно Выписке из ЕГРИП одним из основных видов деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность, связанная с услугами по подбору персонала;

- задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №727095 лицом, подавшим возражение, было зарегистрировано доменное имя NOVJOB.RU, администратором которого и по настоящее время является ИП Грызунов К.Н. Кроме того, 16.02.2016 было зарегистрировано средство массовой информации «NOVJOB.RU- Работа в Великом Новгороде», учредителем которого является ИП Грызунов К.Н.;

- активная экономическая деятельность ИП Грызунова К.Н. подтверждается приложенными к возражению документами, а именно актами за период с 2010 по 2019 годы, из которых следует, что услуги оказывались не только на территории Новгородской области, но и за ее пределами, например, компаниям, расположенным в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и т.д. Из представленных документов очевидно, что услугами по подбору

персонала пользовались как крупные компании такие как: «Сбербанк», «Икеа», так и менее известные компании;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №727095, и услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, однозначно однородны, поскольку являются взаимодополняемыми и однородными ввиду единой природы и их назначения, а также возникновения угрозы отнесения потребителями названных услуг к одному и тому же источнику их происхождения;

- регистрация оспариваемого товарного знака «NOVJOB НОВДЖОБ» в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ способна ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, поскольку порождает в сознании потребителя представление о лице, оказывающем услуги, которое не соответствует действительности;

- длительное использование и активная деятельность лица, подавшего возражение, в том числе по продвижению своих услуг через сеть Интернет, подтверждает устойчивую связь обозначения «NOVJOB.RU» и лица, подавшего возражение. При этом следует отметить, что глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации, и применение заявленного обозначения в отношении услуг, оказываемых правообладателем товарного знака №727095, вызывают в сознании потребителя ложное представление о лице, оказывающем услуги;

- правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №727095 является Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Пауэрз», генеральным директором и учредителем, которого является Муратшин М.Х., а согласно выпискам из ЕГРЮЛ, он же является Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ПАУЭРЗ», которому с 2015 по 2019 годы были оказаны услуги лицом, подавшим возражение. То есть правообладатель оспариваемого товарного

знака, регистрируя товарный знак на свое имя, заведомо был осведомлен об использовании обозначения «NOVJOB» в отношении услуг по подбору персонала другим лицом;

– регистрация оспариваемого товарного знака «NOVJOB НОВДЖОБ» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Холдинг Пауэрз» должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727095 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения с сайта top.novgorod.ru.
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ПАУЭРЗ» от 15.11.2019 г.
3. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ХОЛДИНГ ПАУЭРЗ» от 15.11.2019 г.
4. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «КЕЛАСТ» от 15.11.2019 г.
5. Акт №912 от 30.09.2015.
6. Информационное письмо от Хостел «Ярославль».
7. Письмо от МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях.
8. Заявление о создании учетной записи («Лента»).
9. Письма о разблокировке учетной записи.
10. Благодарственные письма.
11. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП от 09.06.2010.
12. Свидетельство о регистрации доменного имени novjob.ru.
13. Бриф на заказ дикторского голоса.
14. Сведения из сети Интернет о домене novjob.ru.
15. Договоры о платном доступе к публикациям.
16. Договоры об оказании рекламно-информационных услуг.
17. Акты о размещении графических баннеров, о закреплении

объявлений с вакансиями на сайте povjob.ru.

18. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности.

19. Свидетельство о регистрации Средства массовой информации от 16.02.2016.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- используемое Грызуновым К.Н. обозначение не подлежит правовой охране, ему не принадлежит согласно действующему законодательству и не может быть препятствием к регистрации товарного знака «NOVJOB НОВДЖОБ» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Холдинг Пауэрз»;

- само по себе использование обозначения третьим лицом до даты его приоритета не должно приниматься во внимание при решении вопроса о возможности охраны заявленного обозначения, если только такое использование не привело к общеизвестности этого обозначения;

- чтобы сделать вывод о том, что введение в заблуждение возможно, требуется наличие доказательств, во-первых, введения товара со сходным обозначением новым производителем в оборот, и, во-вторых, возникновения и сохранения у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром или услугой, оказанной под конкретным знаком, и предшествующим производителем;

- ИП Грызунов оказывает услуги преимущественно на территории Великого Новгорода, что очевидно из представленных им документов к возражению и сведений из сети Интернет;

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства по наличию достаточных признаков нарушения антимонопольного законодательства ООО «Холдинг Пауэрз».

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

С учетом даты приоритета (12.03.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №727095 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. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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.

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.

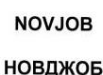
Согласно статье 10-bis Парижской конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

- 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №727095 представляет

с собой словесное обозначение , содержащее словесные элементы «NOVJOB» и «НОВДЖОБ», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ: «консалтинговые услуги, связанные с размещением персонала, подбором кадров и менеджментом; консультации в области кадровых ресурсов; консультации и консультативные услуги, связанные с подбором персонала; консультации и консультативные услуги, связанные с размещением персонала на рабочих местах; консультации и консультативные услуги, связанные с управлением персоналом; менеджмент персонала; менеджмент персонала и службы занятости; менеджмент проектов; набор в офис вспомогательного персонала; набор служащих для бюро; набор технического персонала; наём штата сотрудников; написание резюме для третьих лиц; оценка потребностей в персонале; предоставление информации по вопросам найма сотрудников через глобальную компьютерную сеть; предоставление информации по вопросам трудоустройства через глобальную компьютерную сеть; предоставление управления персоналом и услуг по найму третьим лицам; услуги информационные, связанные с работой и карьерными возможностями; услуги консультационные по подбору персонала; услуги по найму временных работников; услуги по набору и размещению кадров на рабочих местах; услуги по найму персонала; услуги по подбору кадров, набору, расстановке персонала и штатному расписанию, а также профессиональным сетевым

организациям; услуги по подбору персонала и менеджмент персонала; услуги по подбору руководящих кадров; услуги по размещению персонала на рабочих местах; услуги по трудоустройству временных сотрудников; услуги по трудоустройству в сфере занятости; услуги специалистов по поиску и отбору персонала».

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727095, тем, что до даты приоритета товарного знака по свидетельству №727095 лицом, подавшим возражение, использовалось тождественное со словесным элементом оспариваемого товарного знака обозначение «NOVJOB» в качестве доменного имени «novjob.ru» для оказания услуг по подбору персонала, т.е. услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В связи с этим ИП Грызунов Константин Николаевич признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727095.

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

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением «NOVJOB», которое использовалось ИП Грызуновым К.Н. до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 МКТУ, относящихся к кадровым услугам.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, было предоставлено свидетельство о государственной регистрации Грызунова Константина Николаевича в качестве индивидуального предпринимателя от 09.06.2010 [11]. Согласно сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей основным видом деятельности лица,

подавшего возражение, является деятельность рекламных агентств (73.11 ОКВЭД). Также лицом, подавшим возражение, предоставлено свидетельство от 07.08.2007 о регистрации доменного имени povjob.ru [12], которое фонетически тождественно словесным элементам «NOVJOB/НОВДЖОБ» оспариваемого товарного знака.

Предоставленные лицом, подавшим возражение, договоры о платном доступе к публикациям [15], договоры об оказании рекламно-информационных услуг [16], акты о размещении графических баннеров, о закреплении объявлений с вакансиями на сайте povjob.ru [17] позволяют сделать коллегии вывод о том, что ИП Грызунов К.Н. осуществлял деятельность по размещению публикаций и объявлений по подбору персонала и доступу к резюме.

Лицо, подавшее возражение, указывает на наличие прав на коммерческое обозначение «NOVJOB». Однако в материалах возражения нет документов, свидетельствующих о том, что данное обозначение использовалось в качестве средства индивидуализации в отношении предприятия, то есть имущественного комплекса. Так, из материалов дела следует, что обозначение «povjob» использовалось в качестве доменного имени povjob.ru, права на которое принадлежат лицу, подавшему возражение, ранее даты приоритета. Однако согласно статье 2 ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доменное имя – это обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет». Таким образом, доменное имя не является средством индивидуализации, и регистрация обозначения в качестве доменного имени не является основанием для возникновения прав на коммерческое обозначение.

Таким образом, довод возражения о наличии права на коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «NOVJOB», предназначенное для индивидуализации имущественного комплекса, является недоказанным.

Изложенное свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №727095 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, кроме того он не несет в себе информации относительно лица, оказывающего услуги.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, оказываемые под оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение, не представлено.

Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727095 на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10-bis Парижской конвенции, коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №727095.