

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 14.11.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ИП Амановым А.Р., Ненецкий АО, с. Нижняя Пеша (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 878351, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2022700667 с приоритетом от 12.01.2022 зарегистрирован 04.07.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 878351 на имя Николаева Алексея Владимировича, 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Лескова, д. 28, кв. 74 (далее – правообладатель) в отношении товаров 08, 09, 22, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 12.01.2032 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой обозначение: « **OSTRO** ».

В поступившем 14.11.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 878351 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной

собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 г. (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения, поступившего 14.11.2022, сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается использованием обозначения «Ostroshop» для индивидуализации своего предприятия по продаже и активному продвижению ножевых изделий, приспособлений и средств для их заточки. Правообладатель инициировал обращение в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области с целью привлечения лица, подавшего возражение, к ответственности за незаконное использование товарного знака;
- при обращении к словарно-справочным источникам слово «Остро» обладает следующим смысловым значением: имея колющий конец или режущий край. Будучи хорошо отточенным (о режущих и колющих инструментах, орудиях). См. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/>), наречие, образованное от прилагательного «острый» (см. электронный словарь: <http://gramota.ru/slovah/dic>), «ОСТРЫЙ» - острая, острое; остр и (разг.) остёр, остра, остро. 1. имеющий тонкое лезвие, хорошо режущий, отточенный. Острый нож. Нож очень остер. Острая сабля (Толковый словарь Ушакова, <https://abstrnoun.academic.ru/3169>), «ОСТРЫЙ», -ая, -ое; остёр и остр, остра, остро и остро, остры и остры; острейший. 1. Имеющий хорошо колющий конец или хорошо режущий край (см. Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов <http://gramota.ru/slovari/dic>);
- с учетом приведенных значений слово «остро» будет указывать на свойство таких товаров как «ножевые изделия», поскольку все они предназначены для использования по назначению и должны быть остры или остро заточены. Любой производитель или продавец ножевых изделий для целей предупреждения потенциальных покупателей может использовать фразу: «Осторожно! Остро», размещая ее на витрине или на упаковке товара. Слово «остро» является транслитерацией «ostro», в связи с чем, смысловое значение обозначения «ostro» формируется исходя из указанной выше семантики;

- потребителям понятно и известно применение обозначения «Ostro» в качестве указания на свойства товаров 08 класса МКТУ «клинки; лезвия [ручные инструменты]; мачете; мечи; ножи; ножны для холодного оружия; оружие холодное; палаши; сабли; шашки; шпаги»;
- оспариваемый товарный знак по отношению к товарам 08 класса МКТУ не может быть признан фантазийным обозначением и характеристикой данных товаров;
- лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло реализацию товаров 08 класса МКТУ с использованием обозначения «OSTROSHOP», являющегося сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Указанное обозначение приобрело широкую известность на территории Российской Федерации, в связи с чем, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги по продвижению и распространению данных товаров;
- анализ словарей показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «OSTROSHOP». Вместе с тем, является очевидным, что данное обозначение, несмотря на слитное написание, образовано путем простого соединения двух слов «ostro» и «shop», прочно вошедших в обиход российского потребителя. Словесные элементы «ostro» и «shop» не образуют словосочетания, они воспринимаются в качестве самостоятельных индивидуализирующих элементов, что предполагает проведение анализа каждого из этих слов в отдельности;
- сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественный словесный элемент «Ostro», что обуславливает их сходство по фонетическому критерию;
- семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением элемента «Ostro», на который падает логическое ударение;
- однородность сравниваемых товаров и услуг обусловлена тем, что ножевые изделия и аксессуары к ним, реализуемые лицом, подавшим возражение, с использованием своего Интернет-магазина, услуги, оказываемые через магазин, являются однородными для всех товаров и услуг 08 и 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- лицу, подавшему возражение, принадлежит Интернет-магазин «OSTROSHOP», в котором реализуются ножевые изделия и аксессуары к ним. Лицо, подавшее

возражение, осуществило рекламно-маркетинговые мероприятия, в результате которых Интернет-магазин «OSTROSHOP» стал известен значительной части российских потребителей и в результате которых лицо, подавшее возражение, приобрело репутацию производителя и продавца, использующего обозначения «OSTROSHOP» / «OSTRO» для продажи ножевых изделий на территории Российской Федерации;

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя вводит потребителей в заблуждение как относительно изготовителя товаров, так и лица, оказывающего услуги по их распространению и продвижению;

- лицом, подавшим возражение, также используется домен <https://ostroshop.ru>, зарегистрированный 09.09.2010 г. Как следует из сервиса Web.archive.com, на сайте сведения о магазине «OSTROSHOP» появились не позднее 20.10.2017 г.;

- лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно проводило маркетинговые мероприятия для повышения осведомленности потребителей о своем Интернет-магазине и для повышения узнаваемости продукции (реклама по схеме ADV - рекламная модель Яндекс.Маркет, размещение контекстной рекламы Интернет-магазина и его продукции с помощью сервиса Яндекс.Директ). Результаты деятельности лица, подавшего возражение, по продвижению своего Интернет-магазина отражены в статистике Яндекс.Метрики и т.д.;

- общая стоимость товара, заказанного непосредственно через Интернет-магазин (без учета маркетплейсов), составила: 6 683 413,47 рублей;

- география продаж охватывает всю территорию Российской Федерации - визиты на сайт Интернет-магазина совершали покупатели абсолютно всех субъектов;

- количество источников, посредством которых покупатели получали информацию об Интернет-магазине «OSTROSHOP» превышает 100, среди которых популярнейшие Интернет-ресурсы, включая: поисковые системы Яндекс, Гугл (Google) и т.п.;

- среди всех проданных товаров лидирующие позиции занимают непосредственно ножи бренда «Ostro», количество просмотров покупателями данной продукцией составило 43 003 раз;

- на маркетплейсе OZON зарегистрирован магазин «OSTROSHOP», принадлежащий лицу, подавшему возражение, с использованием которого реализуются ножевые изделия и аксессуары к ним. Так, оборот продаж магазина «OSTROSHOP» на площадке OZON составил 27 836 229 рублей. Среди всех проданных товаров лидирующие позиции занимают непосредственно ножи бренда «Ostro», оборот продаж которых составил 8 664 единиц на сумму 5 159 405 рублей;
- на маркетплейсе WILDBERRIES зарегистрирован магазин «OSTROSHOP», принадлежащий лицу, подавшему возражение, с использованием которого реализуются ножевые изделия и аксессуары к ним, маркированные спорным обозначением, и других марок. Оборот продаж магазина «Ostroshop» составил 8 038 068 руб.;
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака российские потребители были хорошо осведомлены о деятельности Интернет-магазина «OSTROSHOP». Как следствие, лицо, подавшее возражение, было широко известно в качестве лица, вводящего в оборот товары 08 класса МКТУ, в том числе маркированные обозначением «OSTRO», предшествующий опыт восприятия потребителями обозначений «OSTROSHOP» и «OSTRO» способствуют возникновению стойкой ассоциативной связи именно с лицом, подавшим возражение;
- лицу, подавшему возражение, принадлежит право на коммерческое обозначение «OSTROSHOP», индивидуализирующее деятельность предприятия по реализации товаров 08 класса МКТУ, по продаже ножевых изделий и аксессуаров к ним, являющееся сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Право на коммерческое обозначение возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака и приобрело широкую известность на территории Российской Федерации;
- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 12.07.2019 г. С указанного момента им была организована деятельность предприятия по продаже товаров 08 класса МКТУ. Основным направлением деятельности предприятия являлась и продолжает являться деятельность по продаже товаров через Интернет-магазин и маркетплейсы. Для индивидуализации указанной деятельности используется обозначение

«OSTROSHOP», размещаемое в доменном имени <https://ostroshop.ru>, на сайте, расположенном на указанном домене, в рекламных объявлениях, на маркетплейсах. Для организации деятельности предприятия лицом, подавшим возражение, арендовались помещения, в которых располагались офис, пункт выдачи заказов и склад: до 01.07.2021 г. по адресу: Москва, Дежнева пр-д, д. 1, офис 34; с 01.07.2021 г. до 01.04.2022 г. по адресу: Москва, Погонный проезд, 14; с 02.04.2022 г. по адресу: Москва, ул. Академика Королева, д. 28, корп. 3;

- наибольшую известность коммерческое обозначение «OSTROSHOP» получило на территории Москвы и Московской области, о чем свидетельствуют показатели продаж маркетплейсов. Вместе с тем, оно стало известно до даты приоритета товарного знака на территории всей Российской Федерации;

- действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются злоупотреблением правом. Продукция, маркированная обозначением, тождественным оспариваемым товарным знаком, присутствовала на товарном рынке задолго до даты приобретения правообладателем права на оспариваемый товарный знак. Лицо, подавшее возражение, использовало обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, для индивидуализации Интернет-магазина по продаже ножевых изделий без регистрации в качестве товарного знака, и такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 878351 в отношении всех товаров 08 и всех услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка из Госреестра в отношении товарного знака по свидетельству № 878351 – [1];
- обращение правообладателя в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области – [2];
- распечатки словарно-справочных источников – [3];
- справка о домене <https://ostroshop.ru> – [4];

- распечатки скриншотов содержимого сервиса Web.archive.com – [5];
- справка об администрировании домена Бабаевой И. – [6];
- договор безвозмездного предоставления права использования доменного имени – [7];
- скриншоты, содержащие статистические сведения о продвижении Интернет-магазина на Я.Маркете по модели ADV – [8];
- скриншоты с информацией личного кабинета сервиса Яндекс, содержащие сведения о проведении 15 рекламных кампаний – [9];
- скриншоты по проведенным рекламным кампаниям: «Балисонги, бабочки. РСЯ», «Булатные ножи. РСЯ», «Выкидные, автоматические. Поиск», «Выкидные, автоматические. РСЯ», «Дамасские ножи. РСЯ», «Кованные ножи. РСЯ», «Мачете. Поиск», «Ножи оптом. РСЯ», «Ретаргетинг», «Складные ножи. Поиск», «Складные ножи. РСЯ», «Сувенирные ножи. РСЯ», «Тактические. РСЯ», «Точилки. РСЯ», «Фонари. РСЯ» – [10];
- чеки, подтверждающие внесение оплаты за размещение информации об Интернет-Магазине, и его продукции с помощью сервисов Яндекса – [11];
- сведения Я.Метрики – География, Я.Метрики – Источники, Я.Метрики - товары бренда «Ostro» и сводка по рекламным кампаниям – [12];
- подтверждение поступления денежных средств за товар через Тинькофф Банк – [13];
- скриншоты магазина «OSTROSHOP» на маркетплейсе OZON – [14];
- скриншоты, содержащие аналитику показателей магазина «OSTROSHOP» на маркетплейсе OZON – [15];
- финансовые отчеты магазина «OSTROSHOP» на маркетплейсе OZON и платежные Поручения – [16];
- счета-фактуры на оплату комиссионного вознаграждения маркетплейса OZON - [17];
- счета-фактуры на оплату рекламных услуг на маркетплейсе OZON – [18];
- скриншоты магазина «OSTROSHOP» на маркетплейсе WILDBERRIES – [19];
- платежные поручения о выплате денежных средств за товары, проданные через WILDBERRIES – [20];

- сводный финансовый отчет продавца «OSTROSHOP» на маркетплейсе WILDBERRIES – [21];
- скриншоты, содержащие аналитику показателей магазина «OSTROSHOP» на маркетплейсе WILDBERRIES – [22];
- счета-фактуры на оплату комиссионного вознаграждения маркетплейса WILDBERRIES – [23];
- платежные поручения об оплате арендных платежей (Погонный проезд, 14) – [24];
- фотографии помещения и здания с размещенной вывеской, по ул. Ак. Королева – [25];
- договор аренды, платежные поручения об оплате арендных платежей по ул. Ак. Королева – [26].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 14.11.2022 возражением, представил письменный отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- обозначение «OSTRO» является не описательным, а фантазийным, что исключает квалификацию данного слова как неохраняемого. Следует иметь ввиду, что если при восприятии обозначения потребителю требуется домысливание, обозначение не признается описательным;
- обозначения-наречия производные от прилагательного, воспроизводящего явную отсылку на качество/свойство товара, широко регистрируются в качестве товарных

знаков. Например:  по свидетельству № 238095, приоритет от 23.08.2001, для товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия, конфеты);

 по свидетельству № 622084, приоритет от 26.05.2016, для товаров

11 класса МКТУ (приборы осветительные);  по свидетельству № 594779, приоритет от 15.09.2015 и т.д.;

- правообладатель оспариваемого товарного знака обоснованно рассчитывал на предоставление правовой охраны заявленному обозначению на стадии экспертизы, так как до этого ФИПС активно предоставлял правовую охрану идентичным по

структуре обозначениям. Обязательность соблюдения принципа правовой определенности и законных ожиданий неоднократно подтверждалась в судебной практике (например, дело № СИП- 432/2020 и т.д.);

- как следует из справочно-словарных источников возражения у слова «Острый» есть и популярное переносное значение «умный, проницательный», что еще больше исключает однозначные ассоциации потребителей;
- сравниваемые обозначения «OSTROSHOP» и «OSTRO» не являются однозначно тождественными или сходными до степени смешения. Название «OSTROSHOP» выполнено цельно, с использованием соединительной гласной «О», что образует единое цельное слово и читается как «АСТРАШОП». Слово «OSTRO» отчетливо воспроизводится как «ОСТРО». Обозначение «OSTROSHOP» существенно различается со словом «OSTRO» по количеству букв и звуков;
- обозначения не являются сходными до степени смешения по семантическому критерию, поскольку обозначение «OSTROSHOP» может интерпретироваться потребителем как «Острый магазин», а оспариваемый товарный знак представляет собой креативное производное от прилагательного «Острый»;
- доводы возражения относительно введения потребителей в заблуждение и наличия права у лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение не состоятельны, при этом сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения;
- довод о злоупотреблении правом подлежит оценке только судом (см. пункт 1 статьи 10 Кодекса).

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству № 878351.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 14.11.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.01.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 878351, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 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 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно требованиям пункта 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.

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).

OSTRO

Оспариваемый товарный знак «OSTRO» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 878351 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 08, 09, 22, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. В качестве обозначения, претендующего на статус коммерческого обозначения, лицом, подавшим возражение, используется обозначение «OSTROSHOP», которое визуальное и фонетически сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Также лицом, подавшим возражение, осуществляется ведение фактической деятельности под указанным обозначением в области Интернет-торговли и продажи ножевых изделий, холодного оружия. В адрес лица, подавшего возражение, было направлено обращение правообладателя, адресованное в Управление Роспотребнадзора [2], о контрафакте. Также лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак представляет собой характеристику оспариваемых товаров 08 класса МКТУ. Указанные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ, что правообладателем не оспаривается.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак «OSTRO» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «ОСТРО». Слово «ОСТРО» представляет собой наречие и имеет следующее значение согласно словарным данным:

- имея колющий конец или режущий край;
 - суживаясь, вытягиваясь к концу;
 - (перен.) сильно действуя на органы чувств, имея едкий запах или пряный вкус;
 - будучи остроумным, язвительным, метким (о высказывании);
 - будучи сильно ощущаемым, резко выраженным, напряженным, критическим.
- См. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/204533/Остро>, а также распечатки словарей возражения [3]).

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак, в том виде, как он зарегистрирован, не имеет однозначного перевода на русский язык, представляет собой фантазийное обозначение и не несет прямого указания на свойства товаров 08 класса МКТУ и назначение услуг 35 класса МКТУ. Даже в случае восприятия оспариваемого товарного знака в качестве транслитерации слова «ОСТРО» однозначных характеристик товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ с указанным словом не существует. Представляется нереальным, что производители, либо потребители в общем порядке при указании/оценке характеристик оспариваемых товаров 08 класса МКТУ *«клинки; лезвия [ручные инструменты]; мачете; мечи; ножи; ножны для холодного оружия; оружие холодное; палаши; сабли; шашки; шпаги»*, представляющих собой ножевые изделия и холодное оружие, будут в обязательном порядке воспринимать слово «OSTRO», выполненное в латинице, как прямое указание на колющие, либо режущие особенности и свойства данных изделий. При этом сведений из терминологических словарей, энциклопедий, справочников из области производства ножевых изделий, холодного оружия представлено не было.

Документального подтверждения мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака, выполненного буквами латинского алфавита, в качестве характеристики оспариваемых товаров и услуг представлено не было.

Таким образом, оспариваемый товарный знак в том виде, как он зарегистрирован, отвечает требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и иного материалами возражения не доказано.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение утверждает, что использует в своей деятельности обозначение «OSTROSHOP», претендующее на статус коммерческого обозначения, и оно стало известным неограниченному кругу лиц с 12.07.2019 (дата регистрации лица, подавшего возражение, в качестве индивидуального предпринимателя). При этом указанное обозначение фонетически и визуально сходно с оспариваемым товарным знаком ввиду полного совпадения элемента «OSTRO». При этом восприятие обозначения «OSTROSHOP» начинается именно с элемента «OSTRO», который занимает первостепенную позицию и в первую очередь обращает внимание потребителей.

С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса 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 условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Анализ имеющихся в деле доказательств [4-26] показал следующее.

Согласно справкам о домене <https://ostroshop.ru> и администрировании домена Бабаевой И. [4,6], распечаткам скриншотов [5], договору [7] Бабаева И. предоставила право пользования доменным именем ostroshop.ru лицу, подавшему возражение. Регистрация домена была произведена 09.09.2010.

Статистические сведения о продвижении Интернет-магазина на Я.Маркете [8] не подтверждены фактическими документами.

Реклама посредством сети Интернет представлена распечатками из сети Интернет [9,10] с 2019 г. и не подтверждена фактическими доказательствами

(договоры и т.п.). Кроме того, не представляется возможным оценить, какое именно обозначение в действительности рекламировалось в качестве средства индивидуализации товаров (например, складные ножи, сувенирные ножи и т.п.), либо услуг.

Из чеков на оплату за размещение информации об Интернет-магазине, и его продукции с помощью сервисов Яндекса [11] не представляется возможным установить за какие именно товары, либо услуги производилась оплата.

Из части документов по сведениям Я.Метрики и сводкам по рекламным кампаниям [12], а также копиям чеков и финансовой документации [13] не представляется возможным оценить, какие именно фактически товары/услуги были приобретены, либо оказаны. Также в чеках [13] содержится указание на перевод средств по договорам, которые не были представлены.

Каких-либо договоров, фактических доказательств, свидетельствующих о проведении массовой рекламной кампании лица, подавшего возражение, включая телевидение, радиовещание, рекламу на улицах и транспорте, в печатных СМИ и т.п. представлено не было. Сведений об Интернет-рекламе (количество кликов + стратегии рекламы в сети Интернет) недостаточно для вывода об известности и длительности использования обозначения, претендующего на статус коммерческого.

Таблицы из Я.Метрики [12] в отношении наименований товаров – ножей, чехлов, точильных систем и т.д., скриншоты аналитики [15,22], финансовые отчеты [16], сводный финансовый отчет WILDBERRIES [21] представляют распечатки из сети Интернет и не подкреплены фактическими доказательствами (договоры, соглашения, акты сдачи-приемки и т.п.). Счета-фактуры [17,18,23], платежные поручения [20] представлены без соответствующих договоров. Доводы возражения в части объемов продаж (OZON - 27 836 229 руб.; WILDBERRIES - 8 038 068 руб.) не подтверждены фактическими обстоятельствами.

В отношении довода лица, подавшего возражение, в части аренды помещений, в которых располагались офис, пункт выдачи заказов и склад, коллегия отмечает следующее.

Платежные поручения об оплате арендных платежей (Погонный проезд, 14) [24] содержат указание на договор № 11829002 от 01.06.2021 г., который не был представлен в материалы административного дела. Фотографии помещения и здания [25] представлены без даты, не подкреплены договорными и финансовыми документами. Договор аренды от 02.04.2022 г. нежилого помещения по адресу «Москва, ул. Ак. Королева, д. 28, корп. 3» и соответствующие платежные поручения к нему [26] выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, не представляется возможным установить, были ли изготовлены соответствующие вывески по вышеуказанным адресам и с какой даты они стали известны потребителям.

Разрешительной документации органов местного самоуправления на использование вывески, а также договоров в отношении разработки вывески в материалы дела не представлено. В связи с чем, не представляется возможным сделать вывод об известности коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, с определенной даты и в пределах определенной территории.

Из материалов дела усматривается использование разных обозначений:



, «OstroShop»,



,



(см, например, скриншоты

[5,14,19]). Вместе с тем, следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 1538 Кодекса «коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения».

Таким образом, само по себе использование исследуемого обозначения не свидетельствует о наличии у него признаков, присущих коммерческому обозначению.

Из материалов дела не следует, что лицо, подавшее возражение, представляет собой предприятие как имущественный комплекс, исходя из требований, предъявляемых пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьями 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»), 1539 Кодекса («Исключительное право на коммерческое обозначение»).

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, обладает «старшим» правом на коммерческое обозначение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающем услуги, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров и услуг, либо их производителя не несёт.

Довод о введении потребителей в заблуждение, лицо, подавшее возражение, основывает тем, что им осуществляется фактическая деятельность в области реализации ножевых изделий посредством Интернет-торговли на территории Российской Федерации, в том числе с использованием вышеуказанного коммерческого обозначения. Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на недобросовестное поведение правообладателя.

Однако, из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь товаров и услуг с лицом, подавшим возражение. При этом, мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 878351 (социологические исследования, опросы) материалы возражения не содержат. Каких-либо фактических документов о широкой рекламной кампании (ТВ, радиовещание и т.п.) в материалах возражения не имеется. Из представленных документов не следует, что у потребителей сложилось недостоверное представление относительно производителя товаров, либо лица, оказывающего услуги.

На основании вышеизложенного, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 878351 вызывает в сознании потребителя неправильное представление о товарах 08 или услугах 35 классов МКТУ, либо о лице, их оказывающем, не соответствующие действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.11.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 878351.