

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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.10.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1027434, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Флашелс», г.Казань (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**KOTELOV**» по заявке №2023815348 с приоритетом от 23.11.2023 зарегистрирован 07.06.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №1027434 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Служба информационных технологий», 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Серова 51/11, помещ. 56 (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2024 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1027434, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Товарный знак «KOTELOV» по свидетельству №1027434 является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, официально зарегистрировал домен kotelov.com в ООО «РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ» 17.06.2020, что подтверждается счетом- фактурой о приеме оказанных услуг по регистрации домена.

Кроме того, осуществляет свою деятельность под обозначением «KOTELOV» с 16.11.2011 г. по адресу 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 85, офис 12, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, информацией с официального сайта <https://kotelov.com/>, договором на производство и поставку продукции №1 от 25.03.2022, счетом №1 от 25.03.2022, актом о приемке оказанных услуг к счету №1 от 25.03.2022, а также скриншотами с проведением рекламной кампании под обозначением «KOTELOV» от 12.07.2022 и 26.07.2022.

Перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (одежда), является однородным с перечнем товаров, реализуемых лицом, подавшим возражение, на вкладке «Мерч» на официальном сайте <https://kotelov.com/>.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «KOTELOV» по свидетельству №1027434 недействительной полностью.

К материалам возражения приложены следующие документы:

1. Перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №1027434 под обозначением «KOTELOV»,
2. Скриншот о рекламе продукции под обозначением «KOTELOV» от 12.07.2022 по 11.09.2023,

3. Скриншот о рекламе продукции под обозначением «KOTELOV» от 26.07.2022,

4. Копия счета-фактуры о приеме оказанных услуг по регистрации домена kotelov.com заявителем от 31.05.2020,

5. Договор на производство и поставку продукции №1 от 25.03.2022,

6. Счет №1 от 25.03.2022,

7. Акт о приемке оказанных услуг к Счету №1 от 25.03.2022,

8. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Флашелс»,

9. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Служба информационных технологий».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 16.12.2024 представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- информация по домену и содержание сайтов, делегированных на домены <https://kotelov.com>, информация о принадлежности данных доменов лицу, подавшему возражение, не подтверждает использование последним коммерческого обозначения,

- лицо, подавшее возражение утверждает, что осуществляет деятельность по производству одежды, однако по информации с сайта <https://kotelov.com> заявитель оказывает услуги по разработке сайтов и IT -услуги, относящиеся к товарам и услугам 09, 42 классов,

- из представленных документов следует только то, что лицо, подавшее возражение, заказало продукцию у производителя, в частности, худи в количестве 10 шт., на сумму 39400 рублей,

- представленный единственный договор за 13-летний период без подтверждения исполнения данного договора его сторонами не может служить подтверждением использования коммерческого обозначения,

- из скриншотов в приложении № 2, 3 о размещении рекламы, невозможно установить каким образом услуги были введены в гражданский оборот, то есть, не показана фактическая деятельность лица, подавшего возражение, по продаже товаров и оказании услуг, однородных товарам и услугам, содержащимся в оспариваемом товарном знаке,

- представленные «скриншоты» содержат дату фиксации позже даты приоритета товарного знака в связи с чем, правообладатель полагает, что данный документ является неотносимым и недопустимым доказательством,

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, которая по роду товаров и услуг, их назначению, условиям реализации и кругу потребителей не является однородной товарам и услугам 25, 35, 40 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак,

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

- зарегистрированный домен, предназначенный для информирования потребителей о предоставляемых услугах, носит рекламно-информационный характер и не содержит доказательств о фактическом производстве товаров и оказании данных услуг.

На этих основаниях правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1027434, а в удовлетворении возражения отказать.

В ответ на отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 24.12.2024 представило следующие дополнения:

- ООО «Флашелс» использует «KOTELOV» с 2011 года для видов деятельности (разработка IT-решений и т.д.), а также рекламы и продвижения своих услуг на рынке, в тоже время товарный знак №1027434 зарегистрирован в рамках 35 класса МКТУ, что свидетельствует об однородности услуг, оказываемых под коммерческим обозначением «KOTELOV» и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №1027434 по 35 классу МКТУ,

- создание одежды под брендом «KOTELOV» носит дополнительный вспомогательный характер, как часть мерчандайзинга, связанного с популяризацией бренда,

- в материалы дела представлены доказательства по использованию одежды и иных товаров с указанием коммерческого обозначения на сайте в видеороликах, на Youtube-канале,

- при осуществлении поиска по коммерческому обозначению «Котелов» / «KOTELOV» первая страница результатов поисковой выдачи полностью посвящена ООО «Флашелс» и информации о его деятельности,

- обозначение используется на вывеске, документации, в рекламе и иных средствах индивидуализации компании,

- ООО «Флашелс» имеет большое количество положительных отзывов среди крупнейших компаний Российской Федерации, узнаваем среди целевой аудитории благодаря активной деятельности, связанной с разработкой IT-решений для бизнеса, имеет развитые страницы в социальных сетях, подтверждающих узнаваемость компании среди потребителей,

- широкая известность среди потребителей приобретена благодаря высокому качеству услуг, оказываемых через регистрационный сайт kotelov.com, включая сотрудничество с крупными клиентами и стабильное присутствие в рейтингах отрасли.

Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции лицом, подавшим возражение, повторяют позицию, изложенную ранее в поданном возражении.

В дополнение к ранее представленным документам были приложены следующие материалы:

10. Шаблон документов с указанием коммерческого обозначения,
11. Скриншот сайта,
12. Скриншоты страниц соцсетей (YouTube, Telegram),
13. Скриншоты видеороликов со страницы на сервисе YouTube с указанием даты публикации и количества просмотров,
14. Скриншоты наград и упоминание в статье, подтверждающие активное развитие и продвижение на рынке услуг,

15. Скриншоты сайта с отзывами на оказанные услуги с упоминаниями коммерческого наименования «KOTELOV»,
16. Скриншот статьи от 05.02.2023 о продаже одежды,
17. Скриншот архива сайта на дату 19.02.2023 о создании мерча,
18. Скриншоты с сайта, YouTube-канала об использовании одежды и иных товаров с указанием коммерческого обозначения,
19. Поисковая выдача по запросу «Котелов»,
20. Претензия от ООО «СИТ» от 15.07.2024,
21. Посещаемость сайта,
22. Статья о мерче от 07.12.2022.

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

С учетом даты (23.11.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия.

При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 комбинированный товарный знак «**KOTELOV**» по свидетельству №1027434 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, охраняется в отношении товаров 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Возражение подано ООО «Флашелс», деятельность которого, связанная с услугами программного обеспечения, а также маркетинга, рекламы и продвижения услуг на рынок, включая, продажу одежды, осуществляется через принадлежащий ему сайт kotelov.com с использованием обозначения «KOTELOV».

В материалы административного дела представлена копия письма от 15.07.2024 от директора ООО «Служба информационных технологий» - правообладателя оспариваемого товарного знака, направленная в адрес генерального директора ООО «Флашенс», с требованием удалить товарный знак «KOTELOV», в том числе, с сайта, вывесок, рекламы и т.д. (Приложение 20).

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о заинтересованности ООО «Флашелс» в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1027434 по основаниям, приведенным в возражении.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;
- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение указанного выше довода, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, является владельцем доменного имени с датой регистрации 17.06.2020 (Приложение 4). ООО «Флашелс» осуществляет свою деятельность под обозначением «KOTELOV» с 2011 года, что отражено на сайте <https://kotelov.com/> (Приложение 12).

Представленный акт от 31.08.2022 на оказание услуг по разработке программного обеспечения (Приложение 10), указанный заявителем как шаблон документов, содержит указание на обозначение «KOTELOV».

Таким образом, обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, тождественно фонетически и семантически, а также сходно визуально с оспариваемым товарным знаком «KOTELOV».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ дата государственной регистрации ООО «Флашелс» - 06.09.2011г., основным видом деятельности является «разработка компьютерного программного обеспечения», в качестве дополнительных видов деятельности указаны - «торговля розничная», «деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий», «деятельность по планированию, проектированию, обследованию, экспертизе, подготовке к эксплуатации сопровождению компьютерных систем», «ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования», «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» и т. д. (Приложение 8), данная деятельность является однородной с услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем по смыслу положений статьи 1538 Кодекса обозначение может быть признано коммерческим обозначением, если оно используется для индивидуализации принадлежащего ему предприятия. Наличие сайта <https://kotelov.com/> с размещенным на нем обозначением «KOTELOV» не подтверждает наличия коммерческого обозначения, которое должно идентифицировать предприятие, а не доменное имя.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, заявитель осуществляет свою деятельность под обозначением «KOTELOV» по адресу: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д.85, офис 12. Указанный адрес является адресом юридического лица - ООО «Флашелс», что отражено в выписке из ЕГРЮЛ (Приложение 8).

Вместе с тем в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие принадлежность лицу, подавшему возражение, на каком-либо праве (праве собственности, аренды или каком-либо ином праве) предприятия как

имущественного комплекса, а также отсутствуют документы, которые содержали бы сведения о существовании и изготовлении какой-либо вывески на фасаде здания или иного торгового предприятия с указанием соответствующего коммерческого обозначения.

Представленные договор, отзывы, скриншоты с сайта, сведения о посещаемости сайта, распечатки поисковой выдачи с запросом «Котелов», скриншоты с канала Youtube, Telegram (Приложение 2-7, 10-19, 21, 22) не подтверждают принадлежность лицу, подавшему возражение, имущественного комплекса (производственного, торгового или иного предприятия), для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В отсутствие у лица, подавшего возражение, какого-либо предприятия само по себе обозначение «KOTELOV», размещенное на сайте <https://kotelov.com/>, не может признаваться коммерческим обозначением.

Лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей деятельности был представлен договор на производство и поставку брендированных худи в количестве 10 единиц (Приложение 5). Как следует из данного договора лицо, подавшее возражение, выступает как заказчик мерч-продукции, производителем продукции выступает иное лицо. Также коллегией отмечено, что в представленном договоре, включая акт о приемке, отсутствует подпись заказчика, а счет на оплату не содержит подтверждения платежа (Приложение 6, 7).

Вместе с тем представленные сведения о намерении лица, подавшего возражение, изготовить худи в указанном количестве не могут считаться достаточными в оценке приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории.

Представленный договор, скриншоты с информацией о предзаказе мерча в ограниченном количестве, его дизайне, статьи о мерче, его создании (Приложение 2, 3, 16, 17, 22) не свидетельствуют о продвижении указанных товаров, а с учетом того факта, что лицо, подавшее возражение, не представило документы, свидетельствующие о наличии имущественного комплекса, вывески, коллегия

приходит к выводу об отсутствии необходимых признаков для признания возникшим права ООО «Флашелс» на коммерческое обозначение «KOTELOV».

В этой связи у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1027434.