

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.03.2023, поданное ООО «ЖЕНЕСАК», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 910616, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**JENESAQ**» по заявке № 2022749864, поданной 22.07.2022, зарегистрирован 12.12.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 910616 на имя Межовой Е.В., г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 09.03.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 910616 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №910616 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, права на которые у него возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО “ЖЕНЕСАК” является производителем дизайнерской одежды (мужской, женской, детской) "JENESAQ". Ассортимент компании представлен на сайте <https://jenesaq.com/>. Бренд был основан Шишкиной Юлией Сергеевной в 2020 году;

- клиентами "JENESAQ" являются такие российские селебрити как Влад Лисовец, Ксения Собчак, Глюкоза, Саша Капустина и т.д. О бренде одежды упоминают в статьях известные медиа-журналы “ELLE”, “АфишаDaily”, “The SYMBOL”, “CelebrityTV”. Фотосессии в одежде “JENESAQ” появляются в таких популярных журналах как “ELLE”, “TOP BEAUTY”, “VOGUE” (см. <https://jenesaq.com/public>) и т.д.;

- ООО “Женесак” участвовало в показах моды, в том числе, в Московской Неделе моды по договору с Культурным фондом развития моды и дизайна “Фонд моды”, в неделе моды «Mercedes-Benz Fashion Week Russia», в мероприятии “Московская неделя моды;

- ООО “Женесак” заключало договоры комиссии с контрагентами по договорам №ЖС191120 от 19.11.2020, №ХХ-01-01-20 от 16.05.2022, №2 от 26.11.2020, №4 от 11.11.2021, агентский договор №24;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 910616 Межова Е.В. занимала должность генерального директора ООО “Женесак” до 07.11.2022. При этом, еще будучи генеральным директором, она подала на себя заявку на товарный знак, не поставив в известность единственного участника компании Шишкину Е.В. Кроме того, Межова Е.В. была уволена с должности генерального директора по статье за утрату доверия исходя из служебной записки от 26.11.2022;

- ООО “Женесак” также был проведен финансовый аудит. Экспертом были сделаны выводы о недобросовестных действиях бывшего генерального директора Межовой Е.В., в результате которого обществу были причинены убытки. Отсюда можно сделать вывод о том, что Межова Е.В. недобросовестно присвоила себе исключительное право на товарный знак, фактически являясь должностным сотрудником ООО “Женесак”;

- в настоящее время ООО “Женесак” продолжает свою производственную и дизайнерскую деятельность, что подтверждается договором участия в маркетинговом проекте «In Style Zone» № 01/02, договором комиссии от 14.02.2023;

- так как лицо, подавшее возражение, под представленным обозначением осуществляет деятельность с 2020 года, обладает известностью как дизайнер одежды, потребители ассоциируют обозначение именно с компанией ООО “Женесак”, а не с индивидуальным предпринимателем Межовой Е.В., недобросовестно зарегистрировавшей товарный знак. Использование в товарном знаке обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО “ЖЕНЕСАК” будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "Женесак" от 27.02.2023;
2. Договор №148-Д/2022 от 12 июня 2022;
3. Платежное поручение №69 от 07.10.2021 за участие в мероприятии Mercedes-Benz Fashion Week Russia Сезон №1;
4. Платежное поручение №22 от 13.01.2022 за участие в мероприятии Mercedes-Benz Fashion Week Russia Сезон №2
5. Платежное поручение №72 от 03.06.2022 за участие в мероприятии “Московская неделя моды”;
6. Договор комиссии №ЖС191120 от 19.11.2020;
7. Договор комиссии №ХХ-01-01-20 от 16.05.2022;
8. Договор комиссии №2 от 26.11.2020;
9. Договор комиссии №4 от 11.11.2021;
10. Агентский договор №24 от 27.07.2021;
11. Служебная записка от 26.10.2022;
12. Аудиторское заключение по специальному заданию ООО “Женесак” №01/11/2022 от 30.11.2022;

13. Договор участия в маркетинговом проекте In Style Zone №01/02 от 01.02.2023;

14. Договор комиссии от 14.02.2023.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №910616 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №910616, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- из представленной выписки из ЕГРЮЛ следует, что лицо, подавшее возражение, зарегистрировано как ООО "ЖЕНЕСАК", сведения о наличии фирменного наименования и/или наименования на английском языке «JENESAQ» при регистрации юридического лица указаны не были, так же подобных сведений не содержит и устав организации. Лицом, подавшим возражение, не представлено никаких документов или сведений что словесное изображение «JENESAQ» было использовано как в учредительных документах, так и при регистрации самого юридического лица, например в решении о создании, о назначении генерального директора, в учетной политике общества и иных внутренних локальных актах данного лица;

- лицо, подавшее возражение, предоставляет сведения, что "бренд" создан неким физическим лицом Шишкиной Ю.С., которая согласно выписке из ЕГРЮЛ ни учредителем, ни руководителем общества не являлась. Документов, подтверждающих, что Шишкиной Ю.С. был создан и/или разработан товарный знак «JENESAQ» и, в последствии, на возмездной или безвозмездной основе был передан ООО "ЖЕНЕСАК" в материалы при обращении не представлено;

- относительно перечисления в возражении известных медийных личностей, с указанием, что данные лица являются клиентами именно лица, подавшего возражение, следует отметить, что никаких доказательств, в том числе, документов о реализации поименованным лицам, публикаций, в которых названные лица говорят об ООО "ЖЕНЕСАК" как производителе одежды «JENESAQ»,

осуществляют рекламу и продвижение именно ООО "ЖЕНЕСАК" не представлено. Соответственно, данное утверждение не находит своего документального подтверждения и не может рассматриваться как доказательство установления и подтверждения названных в данном абзаце возражения обстоятельств;

- из приведенных с возражением договоров не следует, что ООО "ЖЕНЕСАК" в принципе передавало на комиссию товары, маркированные обозначением «JENESAQ», равно как и факт реализации данных товаров неограниченному кругу потребителей;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что в настоящее время общество продолжает реализацию товаров «JENESAQ» со ссылками на некие приложенные к возражению договора, сомнителен. В договоре об участии в маркетинговом проекте от 01.02.2023 не содержится никаких сведений о товаре, ассортименте, маркировке и фирменном обозначении именно как «JENESAQ», равно как и не содержится в принципе сведений о каких - либо реализациях по данному договору в адрес потребителей. В договоре комиссии с индивидуальным предпринимателем Гориным Р.А. от 14.02.2023 не содержится никаких сведений о товаре, ассортименте, маркировке и фирменном обозначении именно «JENESAQ», равно как и не содержится в принципе сведений о каких - либо реализациях по данному договору в адрес потребителей. Таким образом, из приведенных договоров не следует, что ООО "ЖЕНЕСАК" разрабатывало, производило и реализовывало товары, маркированные обозначением «JENESAQ»;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что Межова Е.В. состояла в трудовых отношениях с обществом к правовому обоснованию возражения не относится, равно как и информация о проведении аудиторской проверки, увольнении;

- лицом, подавшим возражение, не представлено документов и информации, подтверждающей, что сотрудники компании или третьи лица фактически разрабатывали какие - либо коллекции одежды «JENESAQ»;

- Межова Е.В. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 28.11.2017 по 04.02.2021 с основным видом деятельности

"Деятельность специализированная в области дизайна" (прочие виды деятельности: производство спецодежды, производство верхней одежды, производство одежды и аксессуаров и прочее). Соответственно, правообладатель начал разработку и пошив одежды задолго до создания ООО "ЖЕНЕСАК", о чем свидетельствуют многочисленные источники информации, представленные вместе с отзывом на возражение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

15. Копии выписок из ЕГРИП в отношении правообладателя;

16. Копии документов об увольнении Межовой Е.В. по собственному желанию;

17. Копия решения единственного участника общества;

18. Копия партнерского соглашения.

Корреспонденцией от 23.05.2023 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные пояснения:

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, ООО "ЖЕНЕСАК", является сходным до степени смешения с товарным знаком №910616 "JENESAQ" по фонетическому критерию, так как фактически является его транслитерацией;

- Шишкина Ю.С. являлась учредителем ООО "ЖЕНЕСАК" на момент создания данного юридического лица, что можно проследить в сервисе «Тинькофф» по проверке контрагента. Поэтому бренд был создан внутри ООО "ЖЕНЕСАК", так как Шишкина Ю.С. являлась учредителем компании. Никаких противоречий в заинтересованности подачи возражения именно ООО "Женесак" нет;

- правообладатель утверждает, что в представленных с возражением договорах отсутствует товар, маркированный обозначением "JENESAQ", а также в предмете договора отсутствует упоминание "JENESAQ". Это в корне неверное толкование возражения по пункту 8 статьи 1483 Кодекса. Лицо, подавшее возражение, оспаривает товарный знак именно по фирменному наименованию. В договорах одной из сторон является ООО "ЖЕНЕСАК", сходное до степени смешения с товарным знаком "JENESAQ". Предметом договоров является реализация одежды,

относящаяся к 25 классу МКТУ, на который и зарегистрирован спорный знак;

- правообладатель приводит многочисленные ссылки на статьи в СМИ, утверждая, что Межова Е.В. уже продвигала бренд “JENESAQ”, еще не имея отношения к ООО “ЖЕНЕСАК”. Межова Е.В. являлась генеральным директором ООО “ЖЕНЕСАК” с момента государственной регистрации общества, то есть с 26.08.2020. Во всех статьях в СМИ от 2020 года, в которых Межова Е.В. рассказывает о “JENESAQ”, она уже являлась генеральным директором и естественным образом выполняла представительские функции компании, являлась лицом ООО “ЖЕНЕСАК”. Партнерское соглашение между Шишкиной Ю.С. и Межовой Е.В. от 01.07.2020, представленное правообладателем, только подтверждает факт того, что бренд “JENESAQ” предполагалось реализовывать именно в ООО “ЖЕНЕСАК”.

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

19. Материалы договора комиссии №2 от 26.11.2020;
20. Договор комиссии №ЖС191120 от 19.11.2020;
21. Договор на реализацию продукции №68 от 18.02.2021;
22. Материалы договор поставки №190521-01 от 19.05.2021;
23. Отчеты комиссионера АО "БТК Девелопмент".

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

С учетом даты (22.07.2022) 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №910616. При этом, согласно доводам возражения, ООО «ЖЕНЕСАК» ведет деятельность однородную по отношению к товарам 25 класса МКТУ. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №910616.

Оспариваемый товарный знак «**JENESAQ**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; ботсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы

маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты

купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №910616 оспаривается, в том числе, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что они включают в свой состав словесные элементы «ЖЕНЕСАК» / «JENESAQ», которые могут иметь тождественное произношение, восприниматься в качестве транслитерации друг друга, чем обусловлено их сходство в целом.

Согласно материалам (1) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 26.08.2020, то есть до даты (22.07.2022) приоритета оспариваемого товарного знака.

Исходя из вышеизложенных требований, при рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей товаров в глазах потребителя.

Лицом, подавшим возражение, представлены договоры комиссии с ООО «Магазины «Боско», индивидуальным предпринимателем Керимовым Э.В. оглы, индивидуальным предпринимателем Цицишвили А.Д., индивидуальным предпринимателем Мансуровым Р.С. на поставку им товаров (различных видов одежды, аксессуаров) для целей дальнейшей реализации. Согласно отчетам комиссионеров (19, 20) поставленные товары фактически были реализованы конечному потребителю. Материалы возражение содержат отчеты комиссионера «БТК девелопмент» (23), также подтверждающие реализацию товаров комитента (лица, подавшего возражение).

ООО «Женесак» ссылается также на договор с ООО «Север Инвест» (21), владеющим маркетплейсом www.lio.store.ru. Согласно упомянутому договору ООО «Север Инвест» подключает ООО «Женесак» к упомянутому маркетплейсу, на котором впоследствии осуществляется продажа товаров лица, подавшего возражение. Отчеты, представленные с договором, свидетельствуют о реализации товаров лица, подавшего возражение.

В целях подтверждения деятельности лица, подавшего возражение, ссылается на сайт www.jenesaq.com, освещающий его деятельность, на договор на поставку этикеток «Jenesaq» в адрес ООО «ЖЕНЕСАК» от Сейфуллаева В.Э. (22). Кроме того, с возражением представлены материалы договора (2, 5) на участие ООО «Женесак» в мероприятии «Московская неделя моды» путем размещения и продажи данным лицом одежды бренда «JENESAQ» на площадке, представленной организатором («Культурный фонд развития моды и дизайна «Фонд моды»). Также материалы возражения содержат платежные поручения (3-4) за участие в мероприятии «Mercedes-Benz Fashion Week Russia» (сезон 1 и 2).

Все представленные документы в совокупности подтверждают деятельность лица, подавшего возражение, связанную с реализацией различных видов товаров (жакет, пояс, брюки, рубашка, топ, юбка, платье, пальто, шапка, бомбер и другие).

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении одежды (и ее частей, обуви (и ее частей), головных уборов).

При сопоставлении деятельности лица, подавшего возражение, а также

оспариваемых видов товаров следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги, направленные на конкретные виды товаров признаются однородными этим товарам (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). Как было установлено выше, в рассматриваемом случае лицо, подавшее возражение, реализует одежду, головные уборы, следовательно, данная деятельность признается однородной различным видам одежды, головным уборам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации. Кроме того, деятельность ООО «ЖЕНЕСАК» признается однородной и товарам 25 класса МКТУ, относящимся к обуви, поскольку у потребителя могут возникнуть правдоподобные ассоциации с единым источником происхождения данных видов товаров и услуг. Указанное обусловлено тем, что потребители привыкли к тому, что одежда, обувь, головные уборы зачастую производятся одним лицом и реализуются совместно. Следует отметить также, что сравниваемые виды товаров являются взаимодополняемыми, имеют одинаковое назначение – защита кожного покрова человека от воздействий окружающей среды.

Таким образом, с учетом представленных материалов возражения в настоящем деле соблюдается наличие предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса условий, позволяющих прийти к выводу о допущенном нарушении права лица, подавшего, на фирменное наименование при предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №910616.

Документы (13-14), представленные лицом, подавшим возражение, относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого знака, в связи с чем не были приняты в обоснование доводов ООО «ЖЕНЕСАК».

Правообладателем приводятся доводы о наличии авторских прав на наименование «JENESAQ», о том, что именно данным лицом был придуман бренд «JENESAQ», вместе с тем, соответствующие доводы никак не преодолевают наличие прав ООО «ЖЕНЕСАК» на фирменное наименование, которое использовалось данным лицом, в отношении деятельности, однородной товарам 25 класса МКТУ оспариваемого знака в период до даты приоритета данного знака.

Что касается довода правообладателя об отсутствии использования лицом, подавшим возражение, обозначения «JENESAQ» в качестве средства маркировки продукции, то положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса не содержат подобных требований.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №910616 оспаривается лицом, подавшим возражение, и по основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №910616 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров или места происхождения товаров.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, может быть сделан в том случае, если оспариваемое обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, производящим соответствующие товары, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и товарами 25 класса МКТУ, которые производятся / реализуются им под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, представленные материалы (1-14, 19-23) не позволяют установить длительную и активную реализацию товаров, маркированных обозначением «JENESAQ», в различные города Российской Федерации, широкое освещение в СМИ деятельности ООО «ЖЕНЕСАК» по производству и реализации продукции, в связи с чем средний российский потребитель мог быть знаком с данной продукцией и однозначно ассоциировать ее с лицом, подавшим возражение. Представленные материалы касаются лишь незначительных объемов продаж товаров (6-9, 19-23) лица, подавшего возражение в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается сайта www.jenesaq.com, то не ясно, какое количество лиц ознакомилось с ним, а также размещенными на нем материалами, также не ясно, какое количество лиц ознакомилось и приобрело продукцию лица, подавшего возражение, на неделях моды (2-5).

В возражении указывается также, что оспариваемый товарный знак, являющийся сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего / реализующего товары 25 классов МКТУ. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не доказана известность принадлежащего ему фирменного наименования, а также факт восприятия оспариваемого товарного знака исключительно во взаимосвязи с фирменным наименованием ООО «ЖЕНЕСАК».

С учетом вышеизложенного, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов ООО «Женесак» и Межовой Е.В. о недобросовестности стороны спора, следует отметить, что данное утверждение не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №910616 недействительным полностью.