

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.03.2023, поданное ООО «Яр Лайн», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №683325, при этом установлено следующее.

Ярлайн

Оспариваемый словесный товарный знак « **Ярлайн** » по заявке №2018707347 с приоритетом от 27.02.2018 зарегистрирован 21.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №683325 в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 19, 20, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Джи Эр Инвестментс», г. Пермь (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Яр Лайн» (ОГРН 1152468040890) было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 26.08.2015 (приложение №132);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «Яр Лайн» фирменным наименованием, поскольку сравниваемые средства индивидуализации содержат фонетически тождественные словесные элементы «Ярлайн»/«Яр Лайн»;

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «Яр Лайн» является производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки (код ОКВЭД 20.59.5); дополнительными видами деятельности, в том числе, являются: 4) производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств (код ОКВЭД 20.41); 14) деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами (код ОКВЭД 46.12.31);

- ООО «Яр Лайн» осуществляет деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации чистящих средств, что является однородным товарам 03, 04 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- в подтверждение осуществления своей деятельности к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих фактическое осуществление ООО «Яр Лайн» деятельности по торговле под своим фирменным наименованием (приложения №№1-146).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №683325 недействительным в отношении всех товаров 03, 04 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Приказ о назначении директора от 17.08.2015 года;
2. Трудовой договор директора от 17 августа 2015 года;
3. Квитанция ООО «Яр Лайн» от 4 сентября 2015 года;
4. Договор аренды нежилого помещения от 30 августа 2015 года;

5. Заявление о присоединении – открытии расчетного счета от 4 сентября 2015 года;
6. Справка от Филиала «Сибирский» банка ВТБ об обслуживании р/с ООО «Яр Лайн» с 15.09.2016 года;
7. Сертификат от 2015 года, выданный директору ООО «Яр Лайн»;
8. Бухгалтерский баланс ООО «Яр Лайн» за 2015 год;
9. Договор поставки товара № 11 от 14.12.2015г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Медведь»;
10. Счет фактура НП00-001831 от 05.06.2019 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Медведь»;
11. Договор поставки товара № П01/116-1 от 01.01.2016 г. между ООО «Яр Лайн» и ЗАО «Вюрт-Евразия»;
12. Договор поставки товара № АМ01/03-16 от 01.03.2016 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Техноцентр Мегаполис-Красноярск»;
13. Счет фактура №2608 от 06.12.2016 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Техноцентр Мегаполис-Красноярск»;
14. Счет фактура № 3782 от 06.12.2016 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Техноцентр Мегаполис-Красноярск»;
15. Счет фактура №02849 от 14.12.2017 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Техноцентр Мегаполис-Красноярск»;
16. Счет фактура №029369 от 11.12.2018 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Техноцентр Мегаполис-Красноярск»;
17. Договор поставки товара № АС07-10/2016 от 18.10.2016 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «КАМА центр Красноярск»;
18. Договор поставки товара № К07-03/16 от 01.03.2016 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Клининговая компания Колибри»;
19. Договор поставки товара № ЯР10/15 от 11.03.2016 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Отечество»;
20. Договор поставки товара № Р-02-01/16 от 12.01.2016 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «САВА»;

21. Доверенность от 12.01.2016 на Коновалову Л.В.;
22. Приказ о приеме сотрудника от 01.02.2016 г.;
23. Приказ о приеме сотрудника от 11.04.2016 г.;
24. Приказ о приеме сотрудника от 01.04.2016 г.;
25. Приказ о приеме сотрудника от 16.05.2016 г.;
26. Бухгалтерский баланс ООО «Яр Лайн» за 2016 год;
27. Бухгалтерский баланс ООО «Яр Лайн» за 2017 год;
28. Бухгалтерский баланс ООО «Яр Лайн» за 2018-2019 годы;
29. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2016 год;
30. Акт об оказании услуг в период времени с января по сентябрь 2016 года к договору, заключенному между ООО «Яр Лайн» и ООО «АРЬЯВАРТА-Аудитт»;
31. Копия трудовой книжки Коляковой Н.М., трудоустроенной 01 февраля 2016 года, работающей по настоящее время;
32. Копия трудовой книжки Колякова А.Л., трудоустроенного 01 февраля 2016 года, работающего по настоящее время;
33. Заявление на регистрацию декларации о соответствии продукции от 23.09.2016 г.;
34. Декларация о соответствии от 23.09.2016 г.;
35. Протокол испытаний № 32011 от 23.09.2016 г.;
36. Протокол испытаний № 2-СГТ-380-16 от 01.08.2016 г.;
37. Свидетельство о государственной регистрации от 19.12.2016 г.;
38. Приложение к свидетельству от 19.12.2016 г.;
39. ПТС Транспортного средства ИЖ, подтверждающий приобретение ООО «Яр Лайн» ТС 18.07.2017 г.;
40. Свидетельство о регистрации ТС, правообладатель ТС ООО «Ярлайн» 05.04.2017 г.;
41. ТУ жидкость стеклоомывающая для автотранспорта от 01.10.2016 г.;
42. Договор поставки товара № _3-11/2017 от 04.12.2017 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «КАПСТРОЙ»;

43. Счет фактура № 000688 от 31.03.2022 между ООО «Яр Лайн» и ИП Лишутин Александр Викторович;
44. Договор поставки товара № 02 -11/2017 от 22.11.2017 г. между ООО «Яр Лайн» и ИП Лишутин Александр Викторович;
45. Договор поставки товара № P01-02/2017 от 08.02.2017 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Квартал»;
46. Договор поставки товара № О/ЯЛ-021-/2017 от 23.03.2017 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Орион»;
47. Приложение перечень товаров к Договору поставки товара № О/ЯЛ-021/2017 от 23.03.2017 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Орион»;
48. Договор поставки товара № к-05-07/04-20 от 31.07.2017 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Потенциал»;
49. Счет фактура № 000848 от 21.03.2020 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Потенциал»;
50. ПТС от 29.05.2017 года на автомобиль ГАЗ-А31R32 находящийся в собственности ООО «Яр Лайн»;
51. Сертификат соответствия от 07.07.2017 г.;
52. Сертификат соответствия от 28.07.2017 г.;
53. Договор поставки товара № 15 от 22.02.2017г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СИБУПАК»;
54. Договор поставки товара №к09-02/2017 от 25.02.2017г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Мир Клининга»;
55. Договор поставки товара № 06-10/2017 от 23.11.2017г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Компания Автомакс»;
56. Договор поставки товара № 11-11/2018 от 20.11.2018г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «ЕНИСЕЙТРЕЙД»;
57. Счет фактура № 00029363 от 11.12.2018 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Потенциал»;
58. Счет фактура № 029347 от 07.12.2018 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СИБУПАК»;

59. Счет фактура № 027223 от 30.07.2018 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Мир Клининга»;
60. Счет фактура №000887 от 24.03.2020 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «ЕНИСЕЙТРЕЙД»;
61. Договор поставки товара № 11-11/2018 от 20.11.2018г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «ЕНИСЕЙТРЕЙД»;
62. Договор поставки товара № 14-18/80 от 21.05.2018г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «РН-Красноярскнефтепродукт»;
63. Приложение к Договору поставки товара № 14-18/80 от 21.05.2018г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» в отношении товара Стеклоомывающая жидкость;
64. Копия трудовой книжки Адильхановой В.Н., трудоустроенной 14 августа 2018 года, работающей по настоящее время;
65. Протокол лабораторных исследований от 05.07.2018 г.;
66. Заключение о соответствии продукции от 18.07.2018 г.;
67. Протокол лабораторных исследований от 22.06.2018 г.;
68. Декларация соответствия от 24.10.2018 г.;
69. ТУ низкотемпературный незамерзающий теплоноситель от 01.06.2018 г.
Акты отбора образцов от 14.08.2018 г.,03.09.2018 г.,04.09.2018 г.;
70. Договор комиссии № 265/13-1/19 от 21.02.2019г. между ООО «Яр Лайн» и АО «Красноярскнефтепродукт»;
71. Приложение с товарами к Договору комиссии №265/13-1/19 от 21.02.2019 между ООО «Яр Лайн» и АО «Красноярскнефтепродукт»;
72. Договор поставки товара № 150/05-19 от 28.05.2019г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «РИТМ»;
73. Договор поставки товара № 173/07-19 от 19.07.2019г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «ПАКЕТМАРКЕТ»;
74. Счет фактура № 002541 от 27.10.2022 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «ПАКЕТМАРКЕТ»;

75. Счет фактура № 000642 от 07.03.2019 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «САВА»;
76. Счет фактура № 0003968 от 06.12.2019 г. между ООО «Яр Лайн» и ИП Голубев В.С.;
77. Договор поставки товара № Г-10/19/3 от 20.08.2019 г. между ООО «Яр Лайн» и ИП Голубев В.А.;
78. Договор поставки товара № 17-01/2019 от 15.01.2019 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СИБУПАК»;
79. Счет фактура № 0003993 от 18.12.2019 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Красритейл»;
80. Договор поставки товара № 34-19 от 01.01.2019 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «ТС Командор»;
81. Копия трудовой книжки Скачихина В.В., трудоустроенного 11 февраля 2019 года, работающего по настоящее время;
82. Протокол испытаний № 9049 от 05.12.2019 г.;
83. Протокол испытаний № 9051 от 05.12.2019 г.;
84. Протокол испытаний № 9061 от 05.12.2019 г.;
85. Протокол испытаний № 9048 от 05.12.2019 г.;
86. Протокол испытаний № 651 от 18.02.2019 г.;
87. Договор поставки № 2188 от 23.10.2020г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СМАРТ»;
88. Счет фактура № 003444 от 03.11.2021 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СМАРТ»;
89. Договор ГК № 15-20 от 03.04.2020г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «Меланжист»;
90. Счет фактура № 001948 от 25.08.2022 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО ГК «Меланжист»;
91. Договор поставки № 466/04-20 от 13.04.2020г. между ООО «Яр Лайн» и ЗАО «АэроМИЛ»;

92. Счет фактура № 002841 от 08.09.2021 г. между ООО «Яр Лайн» и ЗАО «АэроМИЛ»;
93. Счет фактура № 00381 от 16.02.2021 г. между ООО «Яр Лайн» и ЗАО «АэроМИЛ»;
94. Счет фактура № 000158 от 27.01.2022 г. между ООО «Яр Лайн» и ЗАО «АэроМИЛ»;
95. Договор поставки № 346/03-20 от 30.03.2020г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СКРЕПКА»;
96. Счет фактура № 000241 от 03.02.2021 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СКРЕПКА»;
97. Счет фактура № 000943 от 26.03.2020 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «АЛМАКОРИК»;
98. Счет фактура № 000969 от 27.03.2020 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «КОНЦЕРН САПСАН»;
99. Счет фактура № 005113 от 18.12.2020 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СИБУПАК»;
100. Документ, подтверждающий продажу транспортного средства ООО «Яр Лайн» 01.06.2020 г.;
101. Договор поставки товара № 464/04-20 от 14.04.2020г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «ХОЗКОМПЛЕКТ»;
102. Справка работодателя Колякову А.Л. от 02.04.2020 г.;
103. Справка работодателя Лушникову С.Е. от 03.04.2020 г.;
104. Письмо обращение от Министерства Промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 27.03.2020 г.;
105. Протокол испытаний №1176П от 18.02.2020 г.;
106. Протокол испытаний №11266П от 27.03.2020 г.;
107. Декларация о соответствии от 15.04.2020 г.;
108. Протокол лабораторных испытаний от 18.06.2020 г.;
109. Протокол микробиологических исследований №02.178-3865/20 от 29.09.2020 г.;

110. Протокол токсикологических испытаний №09.267-3865/20 от 08.09.2020;
111. Протокол химико-аналитических исследований №11.283-3725/20 от 07.07.2020 г.;
112. Протокол химико-аналитических исследований №11.385-3865/20 от 19.08.2020 г.;
113. Свидетельство о государственной регистрации продукции от 24.07.2020;
114. Договор поставки товара № 891/12-21 от 28.12.2021г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СИБКЛИНИНГ»;
115. Счет фактура № 001196 от 30.05.2022 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СИБКЛИНИНГ»;
116. Счет фактура № 002165 от 19.09.2022 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СИБКЛИНИНГ»;
117. Договор поставки товара № 886/12-21 от 16.12.2021г. между ООО «Яр Лайн» и ООО КФ «СКЛАДА СИБИРИ»;
118. Счет фактура № 003886 от 20.12.2021 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «СКЛАДА СИБИРИ»;
119. Копия трудовой книжки Галепов Ю.П., трудоустроенного 01 февраля 2021года, работающего по настоящее время;
120. Декларация о соответствии от 23.09.2021 г.;
121. Декларация о соответствии от 15.11.2021 г.;
122. Протокол испытаний № 17058Н от 11.11.2021 г.;
123. Договор поставки товара № 979/06-22 от 01.06.2022г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «АКВАРИУМ»;
124. Счет фактура № 001288 от 07.06.2022 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «АКВАРИУМ»;
125. Договор поставки товара № 918/02-22 от 22.02.2022г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «РУССКИЙ ОТДЫХ»;
126. Договор поставки товара № 975/05-22 от 30.05.2022г. между ООО «Яр Лайн» и ООО«ТГС»;

127. Счет фактура № 000269 от 11.02.2022 г. между ООО «Яр Лайн» и ООО «ТОП-ОПТТОРГ»;
128. Протокол испытаний № 102920330-20 от 30.03.2022 г.;
129. Декларация о соответствии от 04.04.2022 г.;
130. Инструкция №2/2022 по применению средства дезинфицирующего 2022 год;
131. Сертификат соответствия от 01.04.2022 г.;
132. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.01.2023;
133. Свидетельство о постановке на учет Российской Организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 26.08.2015 г.;
134. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 26.08.2015 г.;
135. Копия страниц журнала «Счастливая мама» от 10.12.2020 года с информацией о компании ООО «Яр Лайн»;
136. Копия страниц журнала «Земля и Люди на Енисее» сентябрь-октябрь 2020 года с информацией о компании ООО «Яр Лайн»;
137. Копия страниц газеты «Комсомольская правда» от 12-19 мая 2020 года с информацией о компании ООО «Яр Лайн»;
138. Копия страниц газеты «Комсомольская правда» от 19 июня 2020 года с информацией о компании ООО «Яр Лайн»;
139. Копия страниц газеты «Комсомольская правда» от 31 июля-01 августа 2020 года с информацией о компании ООО «Яр Лайн»;
140. Копия страниц газеты «Комсомольская правда» от 22 декабря 2020 года с информацией о компании ООО «Яр Лайн»;
141. https://beriunas.ru/magazin/search?search_text=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF (скриншот сайта);
142. Благодарственное письмо;
143. Открытка от МАУ г. Красноярск «Центр содействия малому и среднему бизнесу» 2022 год;

144. Сертификат соответствия № 0166799 от 30.01.2023 г.;

145. Сертификат соответствия № 0161120 от 30.01.2023 г.;

146. Сертификат соответствия № 0161163 от 30.01.2023 г.

Правообладателем 19.07.2023 был представлен отзыв по мотивам поступившего 28.03.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- Пунктом 1.3. обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в целях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной по пункту 8 статьи 1483 Кодекса устанавливается фактическое использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака для определения вероятности смешения потребителем товарного знака с фирменным наименованием;

- в рассматриваемом случае, учитывая длительный период существования фирменного наименования (с 2015 года), количество представленных копий товарных накладных к договорам поставки (несколько небольших поставок в год) не позволяет прийти к выводу об известности потребителю товаров лица, подавшего возражение, чтобы можно было бы говорить об опасности смешения оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием;

- также стоит отметить, что лицом, подавшим возражение, представлено много косвенных доказательств ведения деятельности (трудовые договоры, книжки, бухгалтерский баланс и т.д.), поскольку они лишь опосредовано подтверждают функционирование компании, но не деятельность по реализации именно товаров 03, 04 классов МКТУ;

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства ведения деятельности и реализации товаров на дату подачи заявления (29.03.2023). Все договоры поставки и накладные датированы до 2023 года и относятся к периоду примерно с 2015 года по июнь 2022 года;

- при отсутствии на рынке определенного юридического лица с индивидуализирующим его фирменным наименованием на дату подачи возражения,

которое не может ассоциироваться в сознании потребителей с этим лицом, права данного лица на фирменное наименование не могут быть нарушены;

- согласно общедоступным сведениям в сети Интернет о лице, подавшем возражение, а также представленным в дело документам о реализации товара, ООО «Яр Лайн» в основном осуществляет деятельность на территории города Красноярска и Красноярского края. В то время как правообладатель оспариваемого товарного знака ведет деятельность через своего официального лицензиата, ООО «Кортес», на территории города Ярославля и Ярославской области, что подтверждается сведениями официального сайта <http://kortes.pro/> (приложение №147), а также документами, представленными в приложениях №№148-151. Правообладатель учитывает, что правовая охрана товарному знаку и фирменному наименованию предоставляется на всей территории Российской Федерации, однако полагает, что факт осуществления деятельности компаний в разных субъектах РФ влечет отсутствие вероятности смешения спорного товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- часть представленных лицом, подавшим возражение, документов (приложения №№16, 43, 49, 56-146) датирована позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем данные материалы не могут быть учтены при анализе на соответствие оспариваемого обозначения положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- само по себе заключение договоров не свидетельствует о том, что товары действительно были введены в гражданский оборот;

- из анализа представленных копий договоров и накладных следует, что лицо, подавшее возражение, реализует следующие виды товаров: моющие и чистящие средства, в том числе стеклоочистители, жидкости стеклоомывающие, полироли, автошампуни, средства для мытья пола, посуды, жидкости незамерзающие (антифризы), жидкости охлаждающие (тосол), средства для стирки и химчистки, в том числе отбеливатели, кондиционеры для белья, ткани и салфетки для очистки, губки, щетки, жидкое мыло, антисептики для рук, ароматизаторы, дезинфицирующие средства. При этом правообладатель отмечает, что однородность

товаров/услуг - это обстоятельство, которое подлежит доказыванию (аналогичный подход приведен, например, в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2018 по делу №СИП-176/2018, от 14.12.2018 №С01-1008/2018 по делу №СИП-141/2018, Решении Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2021 по делу №СИП-937/2020, от 09.09.2021 по делу №СИП-363/2021). Лицо, подавшее возражение, должно доказать однородность его товаров в отношении каждой рубрики 03 и 04 классов, указанных в свидетельстве №683325. Однако поданное возражение от 28.03.2023 не содержит такого анализа.

- правообладатель также хотел бы обратить внимание, что начал использовать обозначение «ЯРЛАЙН» в своей хозяйственной деятельности, в том числе, до даты регистрации компании лица, подавшего возражение (соответствующие документы содержатся в приложениях №№148, 151 к отзыву).

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не было доказано, что оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следовательно, возражение, поступившее 28.03.2023, не подлежит удовлетворению.

К отзыву от 19.07.2023 правообладателем были представлены следующие документы:

147. Скриншоты сайта <http://kortes.pro/>;

148. Копия договора поставки и товарных накладных (договор поставки №2 от 29.11.2013; товарная накладная №15 от 28.02.2014; товарная накладная от 31.01.2014);

149. Копия сертификационных документов 2022 год;

150. Копия сертификационных документов 2023 год;

151. Копия сертификационных документов 2009-2016 годы;

152. Копия публикации сведений об оспариваемом товарном знаке.

Лицом, подавшим возражение, 02.08.2023 было представлено дополнение к возражению от 28.03.2023, в котором он указывал следующее:

- согласно постановлению президиума Суда по интеллектуальным правам №СП-21/4 от 20.02.2020 по общему правилу, в целях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной по пункту 8 статьи 1483

Кодекса объём использования фирменного наименования не имеет значения при установлении фактического осуществления правообладателем под фирменным наименованием деятельности, однородной услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- при рассмотрении вопроса о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вследствие его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса правовое значение имеет сам факт оказания правообладателем фирменного наименования соответствующих услуг, а не их объём (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-137/2015 от 02.06.2016);

- лицом, подавшим возражение, представлены документы, подтверждающие фактическое ведение деятельности в отношении однородных товаров в период с 2015 по 2018 год, в том числе договоры поставки, товарные накладные, декларации соответствия, протоколы испытаний, сертификаты соответствия товаров, технические условия;

- лицо, подавшее возражение, прилагает дополнительные документы о своей деятельности (приложения №№153-165), датированные 2023 годом;

- согласно постановлению президиума Суда по интеллектуальным правам №СП-21/4 от 20.02.2020 ввиду того что правовая охрана и товарному знаку, и фирменному наименованию предоставляется на всей территории Российской Федерации, осуществление правообладателем фирменного наименования и правообладателем товарного знака соответствующей деятельности на территории разных субъектов Российской Федерации не учитывается при определении вероятности смешения сравниваемых обозначений и прекращении правовой охраны товарного знака;

- товары 03 класса МКТУ «масло терпентинное для обезжиривания; антистатика бытовые; зола вулканическая для чистки; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; масла, используемые как очищающие средства; мыла; мыла дезодорирующие; препараты для чистки; растворы для очистки; спирт нашатырный

[моющее, очищающее средство]; шампуни», а также товары 04 класса МКТУ «составы для поглощения пыли; препараты для удаления пыли; препараты для смачивания и связывания пыли» оспариваемого товарного знака являются однородными деятельности лица, подавшего возражения, по реализации товаров (моющие и чистящие средства, в том числе стеклоочистители, жидкости стеклоомывающие, полироли, автошампуни, средства для мытья пола, посуды, жидкости незамерзающие (антифризы), жидкости охлаждающие (тосол), средства для стирки и химчистки, в том числе отбеливатели, кондиционеры для белья, ткани и салфетки для очистки, губки, щетки, жидкое мыло, антисептики для рук, ароматизаторы, дезинфицирующие средства), поскольку сравниваемые товары относятся к средствам для очищения, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей. Как неоднократно отмечалось в судебной практике, однородность услуги по реализации товаров и соответствующих товаров может быть признана (например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 по делу № СИП-343/2017, от 01.06.2017 № СИП 694/2016);

- материалы, представленные правообладателем (приложения №№148, 151), имеют непосредственное отношение к иному лицу (ООО «Кортес»), а не к правообладателю оспариваемого товарного знака.

К дополнениям от 02.08.2023 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

153. Договор поставки №1302/1545-23 от 13.01.2023г, заключенный между АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый завод» и ООО «Яр Лайн»;
154. Договор поставки №1164/02-23 от 21.02.2023г., заключенный между ООО «БЛЕСК ПЛЮС» и ООО «Яр Лайн»;
155. Товарная накладная №000146 от 30.01.2023, грузополучатель ООО «ПакетМаркет»;
156. Счет фактура №000127 от 26.01.2023, грузополучатель ООО «ПакетМаркет»;
157. Счет фактура №000033 от 20.01.2023, грузополучатель ООО «АЛКОТРЭЙД»;

158. Товарная накладная №000251 от 07.02.2023, грузополучатель ООО «РН-КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»;
159. Счет-фактура №000273 от 08.02.2023г, грузополучатель ООО «ПрофРемСтрой»;
160. Счет-фактура №000345 от 16.02.2023, грузополучатель индивидуальный предприниматель Кульминская О.А.;
161. Счет-фактура №000524 от 22.02.2023, грузополучатель ООО «БЛЕСК ПЛЮС»;
162. Счет-фактура №000482 от 02.03.2023, грузополучатель ООО «НАРАДА»;
163. Счет-фактура №000508 от 06.03.2023, грузополучатель ООО «КРАСРИТЕЙЛ»;
164. Счет-фактура №000625 от 09.03.2023, грузополучатель ИП Лишутин А.В.;
165. Товарная накладная №000721 от 20.03.2023, грузополучатель ООО «ТС КОМАНДОР».

Лицом, подавшим возражение, 07.09.2023 были представлены дополнительные документы по настоящему возражению, а именно:

166. Счет фактура №НП-000196 от 03.02.2018, грузополучатель ООО «Мир клининга»;
167. Счет фактура №НП-000217 от 08.02.2018, грузополучатель ООО «Квартал»;
168. Счет фактура №НП-000331 от 19.02.2018, грузополучатель индивидуальный предприниматель Лишутин А.В.;
169. Счет фактура №НП-000058 от 03.03.2017, грузополучатель ООО «Квартал»;
170. Счет фактура №НП-000074 от 25.03.2017, грузополучатель ООО «Вюрт-Евразия»;
171. Счет фактура №НП00000134 от 19.01.2018, грузополучатель ООО «Орион»;

172. Счет фактура №НП-0000217 от 13.08.2017, грузополучатель ООО «Потенциал»;
173. Счет фактура №НП000000239 от 26.01.2018, грузополучатель ООО «СИБУПАК»;
174. Счет фактура №НП000000286 от 31.01.2018г. грузополучатель ООО «Мир клининга»;
175. Счет-фактура №НП000000631 от 26.02.2018г, грузополучатель ООО «САВА»;
176. Счет-фактура № НП000002108 от 27.10.2017, грузополучатель ООО «РегионСнаб».

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

С учетом даты (27.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №683325 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).

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех

элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

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 №683325, при этом, согласно возражению, ООО «Яр Лайн» ведет деятельность однородную по отношению к товарам 03, 04 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №683325.

Ярлайн

Оспариваемый товарный знак «**Ярлайн**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 19, 20, 35, 37 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**Ярлайн**» по свидетельству №683325 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;
- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (приложение №132) ООО «Яр Лайн» было зарегистрировано 26.08.2015, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.02.2018).

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Яр Лайн»/«Ярлайн».

Визуально сравниваемые средства индивидуализации выполнены буквами русского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

Оспариваемый товарный знак не имеет каких-либо словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным его сравнить с фирменным наименованием лица, подавшего возражения, по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемое оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «Яр Лайн» и соотнесения ее с товарами оспариваемого товарного знака по свидетельству №683325 показал следующее.

Следует указать, что ряд представленных документов (приложения №№16, 43, 49, 56-131, 133-146, 153-165) датированы позже даты (27.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №683325, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в

качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, договоров поставок (приложения №№17, 18, 19, 42, 53) коллегия отмечает, что данные документы не имеют приложенных к ним спецификации товаров, либо счетов-фактур, в связи с чем не представляется возможным установить, в отношении каких товаров указанные договоры заключались, следовательно, они также не могут учитываться в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Иные представленные с возражением документы доказывают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, занималось реализацией таких товаров как: жидкое мыло, жирорастворитель для плит, универсальный очиститель, очиститель колесных дисков (приложения №№11, 53, 170, 173); средство для бесконтактной мойки, средство для мойки двигателя (приложения №№12-15, 20, 46, 171, 175); средство для стирки и чистки ковров, средство для мытья посуды, средство для мытья полов (приложения №№45, 167, 169); очиститель стекол и зеркал, средство дезинфицирующее (приложения №№48, 172); средство для генеральной уборки (приложения №№54, 166, 174).

Таким образом, указанные выше товары доходили до конечного потребителя (покупателя), то есть вводились лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот.

Коллегия обращает внимание на то, что указанные выше товары относятся к моющим и чистящим средствам.

Таким образом, совокупность представленных материалов (приложения №№11, 12-15, 20, 45, 46, 48, 54, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173) свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, занималось продажей различных моющих и чистящих средств, при этом указанный вид деятельности признается однородным товарам 03 класса МКТУ «с масло терпентинное для обезжиривания; антистатика

бытовые; зола вулканическая для чистки; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; масла, используемые как очищающие средства; мыла; мыла дезодорирующие; препараты для чистки; растворы для очистки; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; шампуни», а также товарам 04 класса МКТУ «составы для поглощения пыли; препараты для удаления пыли; препараты для смачивания и связывания пыли» оспариваемого товарного знака. Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеприведенных товаров.

Коллегия отмечает, что при сопоставлении этих видов деятельности 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 различные моющие и чистящие средства, следовательно, данная деятельность признается однородной товарам 03, 04 классов МКТУ (перечни приведены по тексту заключения выше), содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, которые представляют собой именно моющие и чистящие средства.

В отношении довода правообладателя о том, что факт осуществления деятельности компаний в разных субъектах РФ влечет отсутствие вероятности смешения спорного товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, коллегия отмечает, что согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4, в целях применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса территория, на которой фактически используются товарный знак и фирменное наименование, не учитывается. Ввиду того что правовая охрана и товарному знаку, и фирменному

наименованию предоставляется на всей территории Российской Федерации, осуществление правообладателем фирменного наименования и правообладателем товарного знака соответствующей деятельности на территории разных субъектов Российской Федерации не учитывается при определении вероятности смешения сравниваемых обозначений (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2016 по делу № СИП-562/2015).

Что касается довода правообладателя о том, что он начал использовать обозначение «Ярлайн» до даты регистрации лица, подавшего возражения, коллегия отмечает, что, во-первых, документы, представленные правообладателем (приложения №№148, 151) имеют непосредственное отношение к иному лицу (ООО «Кортес»), а не к правообладателю оспариваемого товарного знака, а, во-вторых, согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП- 21/4, наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные с противопоставленным фирменным наименованием и имеющие более ранний приоритет по отношению к нему, не может исключить применение пункта 8 статьи 1483 Кодекса (если фирменное наименование имеет более ранний приоритет, чем спорный товарный знак). Наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на иные средства индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение), содержащие обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования независимо от того, когда у этого лица возникли права на указанные самостоятельные средства индивидуализации. Обстоятельства, связанные с наличием у правообладателя спорного товарного знака прав на иные средства индивидуализации, то есть на самостоятельные объекты интеллектуальных прав, не имеют правового значения и не устанавливаются

(постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 по делу № СИП-776/2016; см. также постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2014 по делу № СИП-168/2013).

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №683325 недействительным в отношении всех товаров 03, 04 классов МКТУ.