

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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, 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 25.09.2020, поданное ООО «Оллен Лаб», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 751209, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «Оллен» по заявке № 2019740453, поданной 15.08.2019, зарегистрирован 16.03.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 751209 на имя ООО «ОлленЛабтех», Москва в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ. На основании государственной регистрации Роспатентом договора от 09.10.2020 РД0343117 об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №751209 его правообладателем стало ООО «ОлленПРО», Москва (далее – правообладатель).

В поступившем 25.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №751209 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №751209 сходен до степени смешения с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации использовало обозначение «Оллен Лаб», оказывая услуги третьим лицам по демонстрации, презентации и продвижению товаров, маркетинговым исследованиям, коммерческому посредничеству, пуско-наладочным работам, гарантийному и послегарантийному сервисному обслуживанию, диагностике и ремонту, обучению работе с оборудованием;

- производителями лабораторно-испытательного и аналитического оборудования, а также клиентами лица, подавшего возражение, являются многие известные предприятия и компании;

- заинтересованность обусловлена тем, что правообладателем товарного знака инициирован иск о защите прав на товарный знак по свидетельству №751209, в котором им признается сходство оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием ООО «Оллен Лаб»;

- сам факт существования товарного знака третьего лица, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Оллен Лаб» при условии однородности оказываемых услуг приводит к смешению услуг двух юридических лиц и способен ввести потребителей в заблуждение.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №751209 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оллен Лаб» (1);
- Устав ООО «Оллен Лаб» (2);
- исковое заявление ООО «ОлленЛабтех» (3);

- Определение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-89147/2020 от 05.06.2020 (4);

- Определение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-89147/2020 от 09.09.2020 (5);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОлленЛабтех» (6);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОлленПРО» (7);

- договор № 31/7736126502/12-19-15 поставки продукции от 10.12.2015 (8);

- договор № 14/7736126502/12-14-15 от 27.05.2015 (9);

- договор № 50/5-15-15 поставки продукции от 22.12.2015 (10);

- договор № 49/6-17-15 поставки продукции от 18.12.2015 (11);

- договор № 15/7736126502/1-02-15 поставки продукции от 08.07.2015 (12);

- договор № 03/1-01-16 поставки продукции от 22.01.2016 (13);

- договор № 46/14-01-16 поставки продукции от 09.12.2016 (14);

- договор №24/5-07-16 поставки продукции от 16.08.2016 (15);

- договор №ПГС.1040 поставки продукции от 10.11.2016 (16);

- договор №01/5-01-16 поставки продукции от 13.01.2016 (17);

- договор №31705277452/17008-17-17 на поставку и монтаж оборудования от 07.07.2017 (18);

- договор № 41/12-17-17 поставки продукции от 26.09.2017 (19);

- договор №13/5-04-17 поставки продукции от 14.03.2017 (20);

- договор №6/1-01-17 поставки продукции от 23.01.2017 (21);

- договор №35/12-11-17 поставки продукции от 08.08.2017 (22);

- договор №30/1-05-17 поставки продукции от 28.06.2017 (23);

- договор №14/1-01-18 поставки продукции от 21.03.2018 (24);

- договор поставки от 04.09.2018 (25);

- договор №15/1-02-18 поставки продукции от 22.03.2018 (26);

- договор №3/5-01-18 поставки продукции от 18.01.2018 (27);

- договор №29/6-06-18 поставки продукции от 31.07.2018 (28);

- Сертификат участника «Аналитика Экспо» за 2017 год (29);

- Диплом участника «Инлегмаш-2018» (30);

- Диплом участника «Инлегмаш-2019» (31).

Уведомленный в установленном порядке правообладатель товарного знака по свидетельству №751209 на заседания коллегий, которые состоялись 07.12.2020 и 11.01.2021, не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №751209 было рассмотрено без его участия.

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

С учетом даты (15.08.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №751209 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с услугами, указанными в перечне оспариваемой регистрации.

Между правообладателем товарного знака и лицом, подавшим возражение, существует судебный спор по нарушению прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №751209 (3-5).

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №751209 представляет собой словесное обозначение «Оллен», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

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 элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Согласно представленным сведениям (1) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 05.03.2015, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.08.2019).

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесный элемент «Оллен», который тождественен оригинальной части фирменного наименования «Оллен» лица, подавшего возражение. При этом словесный элемент «Лаб» фирменного наименования, представляющий собой сокращение от слова «лаборатория, лабораторный» (<https://sokrasheniya.academic.ru/>), относится к слабому элементу в силу своей описательности и указания на вид деятельности, характерной при оказании услуг.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы (8-30).

Представленный документ (31) датирован после даты приоритета оспариваемого товарного знака и не может быть принят в качестве подтверждения доводов лица, подавшего возражение.

Согласно представленным договорам и спецификациям к ним, дополнительным соглашениям (8-14, 16) лицо, подавшее возражение, до даты

приоритета оспариваемого товарного знака под своим фирменным наименованием оказывало услуги третьим лицам по поставке лабораторно-испытательного и аналитического оборудования.

На основании договоров, технического задания и календарного плана (15, 18) ООО «Оллен Лаб» производило ремонт, монтаж и техническое (сервисное) обслуживание оборудования.

Представленные сертификат и диплом (29, 30) свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, принимало участие в международных выставках.

Таким образом, указанные материалы в совокупности подтверждают об осуществлении ООО «Оллен Лаб» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №751209 фактической деятельности лица, подавшего возражение, связанной с оказанием услуг по продвижению товаров, ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

Указанные виды деятельности лица, подавшего возражение, корреспондируют со следующими услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое (обслуживание); предоставление места онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров и услуг на всех медиа средствах с целью оптовой и розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров и продаж для третьих лиц, в том числе через сети оптовой и розничной торговли; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», услугам 37 класса МКТУ «установка приборов и оборудования; пусконаладка приборов и оборудования; ремонт и техническое обслуживание приборов и оборудования», поскольку они соотносятся как род-вид, оказываются одними и теми же лицами, имеют одних потребителей, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Вместе с тем, коллегия приходит к выводу о неоднородности услуг 35 класса

МКТУ «исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые», которые присутствуют в перечне оспариваемой регистрации, тому виду деятельности, которую осуществляет лицо, подавшее возражение.

«Исследование конъюнктурное» - исследование, изучение и анализ текущего состояния рынка и выявление существующих факторов, позволяющие выработать стратегию управления (<https://economy-ru.info/info/>).

«Маркетинговое исследование» (англ. marketing research) — форма бизнес-исследования и направление прикладной социологии, которое фокусируется на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в диктующей рынком экономике (<https://ru.wikipedia.org/wiki>).

Коллегия усматривает, что услуги 35 класса МКТУ «исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые» не связаны с оказанием услуг по снабжению товаров различными способами и техническим обслуживанием приборов и оборудования, в этой связи их нельзя признать однородными виду деятельности лица, подавшего возражение, так как они различаются по виду оказываемых услуг, их назначению, кругом потребителей.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №751209 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

После заседания коллегии от лица, подавшего возражение, поступило особое мнение. В связи с тем, что доводы, приведенные в особом мнении, повторяют доводы, изложенные в возражении, они не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №751209 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое (обслуживание); предоставление места онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров и услуг на всех медиа средствах с целью оптовой и розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров и продаж для третьих лиц, в том числе через сети оптовой и розничной торговли; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», услуг 37 класса МКТУ «установка приборов и оборудования; пусконаладка приборов и оборудования; ремонт и техническое обслуживание приборов и оборудования».