

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 27.07.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Фазыловым Филиусом Нуримановичем, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №759655, при этом установлено следующее.

OLDCLUB

Регистрация словесного товарного знака «» по свидетельству №759655 с приоритетом от 29.08.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.05.2020 по заявке №2019743108. Правообладателем товарного знака по свидетельству №759655 является Индивидуальный предприниматель Мирзоев Эльдар Арзуманович, Калининград (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.07.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №759655 произведена с нарушением требований, установленных требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Фазыловым Филиусом Нуримановичем было подано обозначение



«**_____**» по заявке №2019749716 на регистрацию в качестве товарного знака для услуг 44 класса МКТУ, в ходе экспертизы которой оспариваемый товарный знак выявлен в качестве препятствия для регистрации товарного знака лица, подавшего возражение;

– лицо, подавшее возражение, использовало сходное до степени смешения коммерческое обозначение «OLDCLUB» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствуют представленные документы.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №759655 недействительным частично, в отношении следующих товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ:

«03 — амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; грим; дезодоранты для человека или животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные;

изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовыи для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа;

растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; скрипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства туалетные; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла] краситель косметический]; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

35 — презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов.

44 — бани общественные для гигиенических целей; имплантация волос; маникюр; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; татуирование; услуги в области ароматерапии; услуги визажистов; услуги соляриев».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия договора подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ от 5.07.2019;
2. Копия Свидетельства от 9.08.2019 г. о согласовании дизайн-проекта в Администрации г. Уфы;
3. Выписка из ФНС о деятельности ИП Фазылова Филиуса Нуримановича, ОГРНИП 316028000196784;
4. Акт приема-передачи нежилого помещения от 01.07.2019г.;
5. Фотографии.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что совокупность представленных документов не дает возможности для обоснованного вывода о возникновении права на коммерческое обозначение, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком на дату его приоритета в отношении оспариваемых товаров и услуг.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №759655.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (29.08.2019) правовая база для оценки

охраноспособности товарного знака по свидетельству №759655 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. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

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) 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный

комплекс признается недвижимостью.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что на имя лица, подавшего возражение, на государственную регистрацию в качестве товарного знака подана



заявка №2019749716 на обозначение «» в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на сходное, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №759655.

Вышеизложенное позволяет его признать заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, изложенным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №759655 представляет

OLDCLUB

собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося

сходным с коммерческим обозначением «OLDCLUB», которое использовалось им до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ, которые являются однородными оспариваемым товарам и услугам 03, 05, 44 классов МКТУ.

В подтверждение возникновения прав на имущественный комплекс лицом, подавшим возражение, были предоставлены договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ от 05.07.2019 (1), акт приема-передачи нежилого помещения от 01.07.2019г. (4), копия свидетельства от 09.08.2019 г. о согласовании дизайн-проекта в Администрации г. Уфы (2) и фотографии (5).

В частности, согласно договору (1), 05.07.2019 между лицом, подавшим возражение, и ООО «УФАСТРОЙСТАНДАРТ» был заключен договор о выполнении ремонтно-отделочных работ по адресу: г. Уфа, ул. Энтузиастов, д.14. Срок исполнения данного договора, согласно его пункту 3.3, 60 рабочих дней. Следовательно, данные работы могли быть выполнены к 27.09.2020, что является датой после даты приоритета оспариваемой регистрации. Акта приема-передачи данного договора ранее указанной даты в материалах возражения лицом, подавшим возражение, не представлено.

Относительно представленных материалов (2), коллегия сообщает, что само по себе согласование вывески не свидетельствует о его реальном размещении по адресу г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 14.

В представленном акте приема-передачи нежилого помещения (4) содержится информация о том, что ИП Павлова Т.М. передал лицу, подавшему возражение, нежилое помещение площадью 106,9 кв. м, однако коллегии невозможно установить по какому адресу находится данное помещение, поскольку сам договор аренды вниманию коллеги не представлен.

Фотографии (5), не доказывают факта использования обозначения «OLDCLUB» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку не имеют даты. Представленные лицом, подавшим возражение, скриншоты с отзывами двух клиентов, до даты приоритета оспариваемой регистрации не подтверждают того факта, что данное обозначение стало известно широкому кругу лиц.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу о том, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака материалами возражения не доказан факт известности коммерческого обозначения «OLDCLUB» в городе Уфе.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением, лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №759655 в отношении испрашиваемых товаров и услуг 03, 35, 44 классов МКТУ являются необоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.07.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №759655.