

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 05.06.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Эльмир», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 652350, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 652350 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.04.2018 по заявке № 2017713230 с приоритетом от 07.04.2017 в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные технологии», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 652350 представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «YACOTA», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.06.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения по своему существу сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя

относительно изготовителя соответствующих товаров и лица, оказывающего соответствующие услуги, так как он сходен до степени смешения с обозначением, использовавшимся лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации однородных им услуг по продаже и сервисному обслуживанию мототехники уже в период ранее даты приоритета этого товарного знака, а также сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с коммерческим обозначением, исключительное право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в связи с использованием этого коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ему торгового предприятия, ставшего известным в связи с продажами мототехники китайского производства посредством сайта <https://yacota-moto.com> в сети Интернет, зарегистрированного 29.12.2014 на имя Ольги Кузнецовой, сотрудницы лица, подавшего возражение.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: дилерские договоры лица, подавшего возражения, на поставку и сервисное обслуживание им мототехники «YACOTA» и товарные накладные по ним [1]; договор комиссии на осуществление экспортно-импортных операций для лица, подавшего возражение, счета и таможенные декларации на товары [2]; приказ директора лица, подавшего возражение, о приеме работника, Кузнецовой О.В., на работу и трудовой договор с ней [3]; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение [4].

Правообладателем, в установленном порядке ознакомленным с возражением, отзыв на него не был представлен.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.04.2017) правовая база для оценки его охранных способностей 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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 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, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

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

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение  , состоящее из выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесного элемента «YACOTA», в котором буква «О» стилизована под изображение окружности с помещенными в нее пересекающимися полосами. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 07.04.2017 в отношении товаров 12 класса МКТУ, представляющих собой различные транспортные средства, их части и аксессуары для них, и услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой услуги менеджмента и различные рекламные услуги.

В представленных лицом, подавшим возражение, документах [1 – 4] содержится некоторая информация о его экономической деятельности, связанной с реализацией мототехники, а именно квадроциклов и мотовездеходов китайского производства, под обозначением «YACOTA».

Однако она сама по себе не позволяет прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как для

такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обусловливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах или услугах и о единственном известном потребителю конкретном лице – производителе этих товаров или лице, оказывающем эти услуги.

Так, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самом факте производства соответствующих товаров (транспортных средств) именно лицом, подавшим возражение, и об оказании им третьим лицам соответствующих услуг по организации их бизнеса или обеспечения их функционирования (услуг менеджмента) и по стимулированию сбыта их товаров (рекламных услуг). При этом такие сведения, отсутствующие в материалах возражения, к тому же, должны были бы обязательно позволить еще и определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо существенные определенные объемы их производства и оказания и затрат на рекламу именно этих конкретных товаров и услуг, территорию их распространения и т.п.

В этой связи следует отметить, например, что в материалах возражения вовсе отсутствуют какие-либо технические нормативные документы или сертификаты соответствия продукции и т.п., в которых лицо, подавшее возражение, было бы в объективной форме указано в качестве производителя соответствующих товаров. Отсутствуют также и какие-либо сведения о наличии у него производственных мощностей, необходимых для изготовления соответствующих товаров, либо о наличии договоров по заказу им производства товаров для него иными лицами в порядке подряда и т.п.

Совсем не были представлены и документы, которые содержали бы в себе какие-либо сведения об осуществлении лицом, подавшим возражение, экономической деятельности именно в сферах менеджмента или рекламы, которая была бы направлена, собственно, на удовлетворении соответствующих

потребностей (то есть для организации бизнеса или обеспечения функционирования организаций и для стимулирования сбыта товаров) иных (третьих) лиц. Такие услуги, совершенно очевидно, отличаются по своим соответствующим вышеуказанным назначениям от услуг по продаже (то есть непосредственной реализации) товаров и оказываются абсолютно разными хозяйствующими субъектами (бизнес-консалтинговые компании и рекламные агентства, с одной стороны, и торговые компании и магазины, с другой стороны), то есть они никак не являются однородными друг с другом.

В материалах возражения были представлены только лишь выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [4], в которой указано, что основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, и документы, свидетельствующие о фактах продаж им товаров (квадроциклов и мотовездеходов) иных лиц [1], которые были приобретены (закуплены) для обеспечения его торговой деятельности согласно документам [2].

Такая оптово-торговая деятельность лица, подавшего возражение, направлена на удовлетворение совершенно других потребностей субъектов рынка, а именно предназначена для непосредственной реализации товаров с целью извлечения прибыли с самого их сбыта при их передаче в собственность другим лицам, что никак не относится к сфере самого производства товаров (к производственной деятельности), а также к сферам оказания услуг менеджмента и рекламы, имеющих, как уже было отмечено выше, совсем иные назначения и иные условия их оказания, чем услуги по непосредственной реализации товаров.

При этом вовсе отсутствуют и какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широком распространении в российских средствах массовой информации и, как следствие, об известности среди российских потребителей сведений о соответствующих товарах и услугах, как о товарах и услугах, производимых и оказываемых исключительно лицом, подавшим возражение.

Коллегия не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, принимая во внимание факт отсутствия в материалах возражения документов, которые свидетельствовали бы об осуществлении лицом, подавшим возражение, производственной деятельности по выпуску соответствующих товаров и деятельности в сферах менеджмента или рекламы, например, в качестве бизнес-консалтинговой компании или рекламного агентства и т.п., коллегия не усматривает наличия у него какой-либо заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку для соответствующих определенных товаров и услуг по данному правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение по своему существу мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака еще и требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ вышеуказанных материалов [1 – 4] показал отсутствие каких-либо документов, которые однозначно свидетельствовали бы о принадлежности лицу, подавшему возражение, соответствующего коммерческого обозначения для индивидуализации того или иного его конкретного торгового предприятия.

Так, в самом возражении указывается только на то, что соответствующее коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, использовалось лицом, подавшим возражение, посредством сайта <https://yacota-moto.com> в сети Интернет, зарегистрированного 29.12.2014 на имя Ольги Кузнецовой, сотрудницы лица, подавшего возражение.

Приведенный в возражении скриншот справки регистратора соответствующего домена действительно подтверждает факт существования этого домена с 29.12.2014. Однако, как было указано в возражении самим же лицом, подавшим возражение, администратором этого домена, то есть, собственно, его непосредственным владельцем, обладателем соответствующего права на него, является вовсе не лицо, подавшее возражение, а совсем иное конкретное лицо – Кузнецова Ольга, независимо от того, является ли данное физическое лицо сотрудником лица, подавшего возражение.

К тому же, необходимо отметить и то, что согласно представленным документам, а именно приказу директора лица, подавшего возражение, о приеме работника, Кузнецовой О.В., на работу и трудовому договору с ней [3], она была принята лицом, подавшим возражение, на работу на должность менеджера по продажам лишь с 01.03.2017.

В этой связи следует также отметить, что вышеуказанное физическое лицо (Кузнецова О.В.), согласно данным документам [3] и выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [4], никак не является даже учредителем лица, подавшего возражение, как юридического лица, или его руководителем.

При этом коллегия вовсе не располагает какими-либо документально подтвержденными сведениями, например, о переходе в порядке правопреемства исключительного права на соответствующее коммерческое обозначение, как было указано в возражении, индивидуализирующее торговое предприятие именно на сайте, который принадлежит с 29.12.2014 другому лицу и скриншот которого с этим обозначением приведен в возражении, к лицу, подавшему возражение, в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 1539 Кодекса.

Так, данной нормой права предусмотрено, что исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Однако не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы, собственно, о факте такого перехода исключительного права на коммерческое обозначение в установленном законодательством порядке к лицу, подавшему возражение, то есть о принадлежности исключительно ему соответствующего коммерческого обозначения, используемого в сети Интернет посредством домена, принадлежащего, как было отмечено выше, другому лицу.

К тому же, в упомянутой выше норме права указано, что исключительное право на коммерческое обозначение может быть передано только в составе предприятия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Однако материалы [1 – 4] совсем не содержат в себе каких-либо правоустанавливающих документов (например, копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности на нежилые помещения или копии договоров аренды нежилых помещений) на определенный имущественный комплекс (объекты недвижимости), находившийся в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по тому или иному конкретному почтовому адресу и принадлежавший тому или иному конкретному лицу.

В свою очередь, соответствующий домен, используемый для информирования потребителей об услугах, оказываемых торговым предприятием, как утверждается в возражении, под определенным

коммерческим обозначением, сам по себе никак не является таким имущественным комплексом.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, у коллегии не имеется никаких оснований даже для признания существования соответствующего коммерческого обозначения, как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть строго определенного имущественного комплекса, когда такой имущественный комплекс, собственно, не был документально определен в материалах возражения.

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

К тому же, гипотеза нормы права, установленной пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в качестве одного из условий ее применения требует еще и наличия однородности у конкретных товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначен оспариваемый товарный знак и для которых используется определенное коммерческое обозначение. И, как уже было отмечено выше, услуги по реализации товаров, оказываемые лицом, подавшим возражение, никак не являются однородными услугам менеджмента и рекламным услугам.

Таким образом, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, принимая во внимание факт отсутствия в материалах возражения документов, которые свидетельствовали бы о существовании и принадлежности лицу, подавшему возражение, соответствующего коммерческого обозначения, как средства индивидуализации того или иного его конкретного предприятия, которое осуществляло бы непосредственно саму производственную деятельность по выпуску товаров и оказывало бы третьим лицам услуги менеджмента и рекламные услуги, коллегия не усматривает и

наличия у него какой-либо заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку для соответствующих определенных товаров и услуг по данному правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 652350.**