

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке), рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2020, поданное ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС», г. Владимир (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706729, при этом установлено следующее.

wallytally
воллитолли

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «» по заявке №2018737331 с приоритетом от 30.08.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.04.2019 за №706729 на имя ООО «ХЕГГИ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 20 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №706729 противоречит требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» осуществляет деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции и оказанию услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак №706729, в подтверждение чего к возражению приложены копии документов, подтверждающих фактическое осуществление ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» деятельности по торговле мебели под своим фирменным наименованием, в частности, агентские договоры с производителями мебели (ООО «Дихолл», ООО «Матис», ООО «Мебельные решения») об оказании услуг по поиску покупателей, выполнение которых подтверждается приложенными товарными накладными, а также договор купли-продажи, в соответствии с которым была поставлена офисная мебель для последующей перепродажи, и договоры с потребителями о приобретении мебели у ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС».

В подтверждение своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №706729, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что в предпринимательской деятельности обозначение «ВОЛЛИ ТОЛЛИ» стало использоваться с 2014 года, когда было создано ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ», которое на сегодняшний день ликвидировано. 15 сентября 2014 года был создан интернет-магазин WallyTally.ru, 18 марта 2015 года начала работать собственная фабрика мягкой и корпусной мебели. 21 апреля 2016 года было зарегистрировано ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС», а 20 августа 2016 года в Москве открылся шоу-рум «Волли Толли» в Москве. Кроме того, лицо, подавшее возражение, направило в Роспатент на регистрацию товарных знаков заявки №2020732947 и №2020732948, включающие словесные элементы «ВОЛЛИТОЛЛИ» и «WALLYTALLY», по которым в настоящее время проводится экспертиза.

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака - ООО «ХЕГГИ», то оно никогда не использовало товарный знак №706729 и обозначение «ВОЛЛИ ТОЛЛИ» для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак. Однако 18 июня 2020 года ООО «ХЕГГИ» направило в адрес ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» коммерческое предложение о заключении договора отчуждения двух товарных знаков (№706930, №706729), с ценой

передачи прав на указанные товарные знаки, составляющей 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706729 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Снимки экрана интернет-сайта <https://wallytally.ru/>;
2. Уведомление о приеме и регистрации заявки №2020732947;
3. Уведомление о приеме и регистрации заявки №2020732948;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС»;
5. Копия агентского договора с ООО «ДИХОЛЛ»;
6. Снимки экрана Интернет-сайта <https://dihall.ru/>;
7. Документы, подтверждающие отношения с ООО «ДИХОЛЛ»;
8. Копия агентского договора с ООО «МАТИС»;
9. Документы, подтверждающие отношения с ООО «МАТИС»;
10. Копия агентского договора с ООО «МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»;
11. Копия договора купли-продажи с ИП Утиным СН.;
12. Копии договоров с физическими лицами.

В дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

13. Перевод договора от 24 июля 2014 года между Дмитрием Русских и Гонзало Альварез;
14. Перевод счета к договору от 24 июля 2014 года между Дмитрием Русских и Гонзало Альварез;
15. Коммерческое предложение (прайс-лист) от 11 декабря 2017 года;
16. Копии договоров с покупателями-физическими лицами и актов к ним;
17. Копии договоров с контрагентами-юридическими лицами;
18. Снимки экрана электронной почты;
19. Копия договора субаренды помещения между ООО "Матис" и ООО "Волли Толли Экспресс";
20. Копия договора поставки материалов;

21. Отзывы покупателей.

В соответствии с пунктом 38 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, в рамках рассмотрения спора лицо, подавшее возражение, вправе представлять дополнительные доводы по возражениям и заявлениям и подтверждающие их документы и материалы.

Таким образом, представленные дополнительные материалы должны учитываться при рассмотрении данного спора.

Правообладателю в установленном порядке в адрес, указанный в Госреестре, были направлены уведомления (форма 870 от 06.10.2020 и форма 821 от 18.11.2020) о поступившем возражении с указанием даты и места его рассмотрения. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2018737331 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

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

С учетом даты приоритета (30.08.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 706729 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по

35 - продвижение продаж для третьих лиц, а именно магазины по оптовой и розничной продаже мебели, в том числе, через интернет-сайты.

37 - сборка и установка мебели.

39 - доставка товаров.

Как правильно указывает лицо, подавшее возражение, применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (4), размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/>, право на фирменное наименование «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС», возникло у лица, подавшего возражение (ОГРН 1163328056858), с даты 24.04.2016 регистрации в качестве юридического лица, т.е. ранее даты приоритета (30.08.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №706729.

Произвольная часть фирменного наименования «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» лица, подавшего возражение, обладает фонетическим сходством со словесными элементами оспариваемого товарного знака, что обусловлено полным фонетическим вхождением в него словесного элемента «ВОЛЛИТОЛЛИ», а также наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, в словах «WALLYTALLY» - «ВОЛЛИ ТОЛЛИ».

Следует отметить, что при сравнительном анализе таких средств индивидуализации как фирменное наименование и товарный знак, признак визуального сходства не играет существенной роли, что усиливает значение фонетического и семантического признаков сходства. Вместе с тем, ввиду отсутствия смыслового значения в словах «WALLYTALLY» - «ВОЛЛИТОЛЛИ» - «ВОЛЛИ ТОЛЛИ», фонетический критерий сходства оспариваемого словесного товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является основным критерием, на основании которого можно сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков, дополнительными видами деятельности являются, в частности, производство мебели для офисов и предприятий торговли, производство кухонной мебели, производство матрасов, производство прочей мебели, а также деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями, текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха, деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров, по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лица, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

(мебели), которые имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания этих услуг.

Часть документов, представленных лицом, подавшим возражение, не может быть учтена в рамках данного дела, в частности, договоры поставки, заключенные в период после даты приоритета оспариваемого товарного знака, договор купли-продажи с ИП Утиным С.Н. (11), поскольку он был заключен 11.01.2016 иным юридическим лицом (ООО «Волли Толли») ранее даты регистрации юридического лица ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС».

Часть представленных документов касается деятельности Интернет-магазина мебели «ВОЛЛИТОЛЛИ» по рекламе и предложению к продаже мебели, при этом связь интернет-магазина и лица, подавшего возражение, явным образом не прослеживается.

Вместе с тем никаких убедительных доказательств, на основании которых коллегия могла бы сделать обоснованный вывод о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака являлось производителем мебели или лицом, по заказу которого производилась мебель, осуществляло доставку товаров для третьих лиц, а также сборку и установку мебели, не представлено.

В отношении соответствия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров и услуг, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и услугами, маркированными оспариваемым обозначением, и иным лицом, в частности, с лицом, подавшим возражение в качестве лица, производящего товары и оказывающего соответствующие услуги.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не содержат в себе каких-либо сведений об осведомленности российских потребителей относительно товаров и услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком, длительности и

интенсивности такого производства, о проведении широкой рекламной кампании, о наличии соответствующих сведений в средствах массовой информации и в сети Интернет, которые позволили бы прийти к выводу о возникновении у оспариваемого товарного знака способности на дату его приоритета, породить в сознании российского потребителя не соответствующие действительности ассоциации относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги.

В подтверждение указанного довода возражения не были представлены, в частности, результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать фактор восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими лица, подавшего возражение, в качестве производителя соответствующих товаров и услуг.

Кроме того, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя мотивирован его сходством с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, однако оценка сходства до степени смешения фирменного наименования и оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров и услуг была приведена выше в рамках довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака требований пункта 3(1), не подтверждены материалами возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706729 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.