

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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 с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.03.2021 возражение Индивидуального предпринимателя Колупаева А.С., г. Курган (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №790838, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №790838 с приоритетом от 01.06.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.01.2021 на имя Ульянова Алексея Валерьевича, г. Курган (далее — правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**zabiraikupon**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана на

территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- деятельность сайта zabiraikupon.ru, принадлежащего ИП Колупаеву А.С. полностью аналогична деятельности и сферам, в которых правообладатель оспариваемого знака Ульянов А.В. зарегистрировал товарный знак (классы МКТУ - 9, 35, 36, 41, 42);

- оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит коммерческое обозначение, которое лицо, подавшее возражение, использует с декабря 2016 года в городе Курган;

- в соответствии со статьей 1539 Кодекса Колупаеву А.С. 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;

- не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее;

- 21.12.2016 года Колупаев А.С. в ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» зарегистрировал доменное имя своего сайта - zabiraikupon.ru (оплаченное до 21.12.2021 года). В период с начала 2017 года и по настоящее время Колупаев А.С.

использовал данный сайт в своей предпринимательской деятельности по продаже купонов на различные мероприятия и акции в городе Курган;

- подтверждающими документами являются: свидетельство о регистрации доменного имени, скриншоты сайта zabiraikupon.ru, скриншоты группы в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» [zabiraikupon](https://vk.com/zabiraikupon), со ссылкой на сайт zabiraikupon.ru, а также мобильное приложение в Google Play;

- исключительные права Колупаева А.С. на коммерческое обозначение [zabiraikupon](http://zabiraikupon.ru) возникли с 21.12.2016 года - с момента начала использования сайта с таким доменным именем в сети Интернет;

- индивидуальному предпринимателю Ульянову Алексею Валерьевичу было заранее известно о коммерческом обозначении ИП Колупаева А.С, сайте zabiraikupon.ru. и все его действия направлены на недобросовестную помеху в бизнесе и честной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №790838.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение УФАС от 14.01.2021 № 045/01/14.6-27/2020 на 7 листах.
2. Скриншоты сайта zabiraikupon.ru, скриншоты группы [zabiraikupon](https://vk.com/zabiraikupon) в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» и мобильного приложения [zabiraikupon](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zabiraikupon) в Google Play об использовании коммерческого обозначения на 10 листах.
3. Скриншоты переписки с поддержкой «ВКонтакте», с поддержкой хостинг провайдера «Бегет» на 2 листах.
4. Копия жалобы ИП Ульянова в ООО Бегет с требованием заблокировать сайт zabiraikupon.ru на 2 листах.
5. Копия свидетельства о регистрации доменного имени для сайта zabiraikupon.ru на 1 листе.
6. Копия уведомления о постановке на учет Колупаева А. С. в качестве ИП от 19.02.2017 на 1 листе.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный несогласием с его доводами на том основании, что доказательств того, что «zabiraikupon» является коммерческим обозначением ИП Колупаева А.С., известным на территории Курганской области не представлено. Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право. Кроме того, правообладатель в своей предпринимательской деятельности использует товарный знак «zabiraikupon» на английском языке, а лицо, подавшее возражение, для наименования услуг использует «Забирай купон» на русском языке.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.06.2020) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 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.

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, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **«zabiraikupon»**.

Знак зарегистрирован для товаров 09 и услуг 35, 36, 41, 42 класса МКТУ.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак

является тождественным коммерческому обозначению лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака, а деятельность по продаже купонов на сайте этого лица однородна вышеуказанным товарам и услугам 09, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических данных о том, что у индивидуального предпринимателя Колупаева А. С. имеется какой-либо имущественный комплекс (производственное, торговое или иное предприятие), для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, тождественное товарному знаку «zabiraikupon», как указано в возражении, и это предприятие является известным в пределах определенной территории, в частности, в городе Курган, благодаря использованию коммерческого обозначения «zabiraikupon».

Кроме того, следует отметить, что представленные в возражении материалы, в частности, свидетельство о регистрации доменного имени, скриншоты со страниц сайта zabiraikupon.ru и социальной сети ВКонтакте не доказывают, что под обозначением «zabiraikupon» до даты приоритета товарного знака лицом, подавшим возражение, осуществлялась какая-либо деятельность, однородная товарам 09 и услугам 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак. При этом лишь на одной странице сайта указаны более ранние даты (с 24.08.2017 по 22.03.2018), нежели дата приоритета товарного знака по свидетельству №790838, а обозначения, которые используются на сайте лица, подавшего возражение, представляют собой словосочетания «Забирай КУПОН» или «За КУПОН», которые не являются тождественными оспариваемому товарному знаку, как указано в возражении, так как отличаются фонетически и графически, хотя и являются сходными (в частности, Забирай КУПОН). Также следует отметить, что факт регистрации доменного имени «zabiraikupon» не является доказательством возникновения исключительного права на одноименное коммерческое обозначение.

Таким образом, материалами возражения не доказано наличие у лица,

подавшего возражение, более раннего исключительного права на коммерческое обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №790838.