

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.05.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №770463, поданное индивидуальным предпринимателем Штефоруком В.В., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 06.11.2019 по заявке №2019756280 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.08.2020 за №770463 в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Филипповой К.В., г. Севастополь (Россия). Роспатентом 14.11.2025 был зарегистрирован договор №РД0523321 об отчуждении исключительных прав на оспариваемый знак на имя Бунина А.Г. (дата публикации и номер бюллетеня: 14.11.2025 Бюл. № 22) (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №770463 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым начиная с 2015 года индивидуальным предпринимателем Литвиновой И.Г., и с 2020 года лицом, подавшим возражение;

- доводы возражения подтверждаются договорами аренды торговых точек (салонов связи) в г. Макеевке и г. Харцызске, где прямо указано на размещение салонов «Мобилочка», паспортом фасада салона «Мобилочка», утвержденным главным архитектором г. Макеевка. Лицом, подавшим возражение, и Литвиновой И.Г. были размещены вывески, рекламные постеры в городах, реклама на транспорте (троллейбусах), были заключены договоры с рекламными агентствами;

- налоговые декларации, выписки по счетам и чеки подтверждают получение дохода от реализации мобильных телефонов под исследуемым обозначением;

- г. Макеевка фактически находился под юрисдикцией Российской Федерации с 2014 года (с учетом последующего официального присоединения ДНР), поэтому право на коммерческое обозначение должно охраняться в соответствии с российским законодательством.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №770463 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке «Мобилочка» от 06.08.2020;
2. Копия договора аренды нежилого помещения от 26.01.2015;
3. Копия договора аренды нежилого помещения от 01.01.2018;
4. Копия договора аренды нежилого помещения от 26.12.2019;
5. Копия паспорта фасада объекта и границ для санитарно-технического обслуживания и благоустройства закрепленной территории общего пользования от 27.04.2017;
6. Фотографии рекламных постеров салона «Мобилочка»;
7. Копия договора №65 от 28.04.2018 г. с макетом изображений на троллейбусах;
8. Копия договора №01/08/17 от 22.08.2017;
9. Копии актов сдачи-приемки работ с ООО «ЭЛЕМЕНТ»;
10. Копия договора №1 аренды нежилого помещения от 27.02.2020;
11. Копии расчетных квитанций Алиева Ш.Н. за 2020 г.;

12. Копия договора аренды от 02.03.2020;
13. Фотография салона «Мобилочка» по ул. Малиновского, 61;
14. Копии расчетных квитанций Чоладзе И.О. за 2020 г.;
15. Копия договора аренды части нежилого помещения от 02.03.2021;
16. Копия договора аренды части нежилого помещения от 02.03.2022;
17. Копия договора аренды нежилого помещения от 01.03.2023;
18. Копия договора аренды нежилого помещения от 01.02.2024;
19. Копия договора аренды нежилого помещения от 01.01.2025;
20. Копии актов сверки за период с 02.03.2020 по 01.05.2025 гг.;
21. Копия договора аренды нежилого помещения от 03.03.2023;
22. Фотография салона по ул. Московская, 70, г. Макеевка;
23. Копия договора аренды нежилого помещения от 01.02.2024;
24. Копия договора аренды нежилого помещения от 01.01.2025;
25. Копия договора №ВЛ-222 аренды нежилого помещения от 01.03.2020 с дополнительными соглашениями №№5, 6;
26. Фотография салона по ул. Октябрьская, 34, г. Харцызск;
27. Копия договора №ВЛ-401 аренды нежилого помещения от 01.02.2023 г. с дополнительным соглашением №1 от 01.05.2023;
28. Копия договора №В. 1-532 аренды нежилого помещения от 01.01.2024 с дополнительными соглашениями №1, №2;
29. Копии выписок по лицевому счету №40802810609300169181 ПАО «Промсвязьбанк» за период с 01.01.2023 по 30.04.2025 (платежи в ООО «ВОСТОК ЛИЗИНГ»);
30. Копии счетов о внесении денежных средств за 2021 год;
31. Копии счетов о внесении денежных средств за 2022 год;
32. Копии налоговых деклараций за январь - май 2019 г.;
33. Копии налоговых деклараций за март - декабрь 2020 г.;
34. Копии выписок по счету за апрель - декабрь 2020 г.;
35. Копии налоговых деклараций за январь - апрель 2021 г. и отчетов за сентябрь - декабрь 2021 г.;
36. Копии отчетов за январь - декабрь 2022 г.;

37. Копия налоговой декларации Штефрук В.В. за 2023 г. с подтверждением подачи в налоговый орган;

38. Копия налоговой декларации Штефрук В.В. за 2024 г. с подтверждением подачи в налоговый орган;

39. Копия Решения Мининфо ДНР №786 от 24.05.2023 с приложением фотографии размещенной рекламы;

40. Копия договора №21-11-23 от 21.11.2023 на проведение рекламных кампаний на рекламоносителях;

41. Копии выписок по лицевому счету №40802810609300169181 ПАО «Промсвязьбанк» за период с 01.01.2023 по 30.04.2025 (платежи в ООО «МЕДИА ЛЮКС»);

42. Копия договора №2501-02/2023 от 25.01.2023;

43. Копия адресной программы №1 от 27.01.2023 к договору №2501-02/2023 от 25.01.2023;

44. Копия договора №3001-03/2024 от 01.02.2024;

45. Копия адресной программы №1 от 01.02.2024 к договору №3001-13/2024 от 01.02.2024;

46. Копия дополнительного соглашения №1 от 30.12.2024 к договору №3001-03/2024 от 01.02.2024;

47. Копии выписок по лицевому счету №40802810609300169181 ПАО «Промсвязьбанк» за период с 01.01.2023 по 30.04.2025 (платежи в ООО «ЭЛЕМЕНТ»);

48. Выписка из ИГРНИП Штефрук В.В. от 22.05.2025.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №770463, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- у Штефрука В.В. права на коммерческое обозначение на территории Российской Федерации возникли позже даты приоритета товарного знака. Деятельность лица, подавшего возражение, велась в г. Макеевка и г. Харцызск. Эти территории вошли в состав Российской Федерации только 30.09.2022, что на три года позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. До этой даты исключительные права лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации не действовали;

- самый ранний договор аренды помещения в ДНР датирован 27.02.2020. Даже если рассматривать эту дату как начало использования названия, она всё равно наступает позже, чем была подана заявка на товарный знак (06.11.2019);

- правообладатель (Бунин А.Г.) и его предшественники доказывают использование обозначения на территории Российской Федерации (включая Республику Крым и г. Севастополь) с более раннего периода: с 2012 года начинается истории компании и поиск поставщиков. С 2014 года начинается работа на территории г. Севастополя (после вхождения Крыма в состав Российской Федерации). С 2018 года идет активное развитие Интернет-магазина и наличие отзывов клиентов на независимых площадках («Яндекс», «Отзовик»). В настоящее время товарный знак используется законно в широкой сети магазинов по всей России в более чем 40 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону;

- Штефурок В.В. не заинтересован в подаче возражения, так как его права не могли быть нарушены в 2019 году на территории Российской Федерации.

С учетом даты (06.11.2019) 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 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).

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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно возражению, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым Штефоруком В.В., при осуществлении деятельности, однородной по отношению к оспариваемым услугам 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №770463. Изложенное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №770463 по приведенному основанию.

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «Мобилочка», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «М» - заглавная. От первой буквы «о» отходят дугообразные линии. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, красном цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №770463 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно с коммерческим обозначением, используемым Литвиновой И.Г. и впоследствии лицом, подавшим возражение, в своей деятельности.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемого на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Согласно положениям статьи 1538 Кодекса коммерческое обозначение – это средство индивидуализации одного или нескольких предприятий. 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.

В подтверждение доводов о несоответствии произведенной регистрации положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы (1-48). В частности, Штефорок В.В. указывает на наличие салонов по продаже

средств мобильной связи в городах Макеевка и Харцызск при индивидуализации которых использовалось обозначение «Мобилочка». Согласно возражению, деятельность под данным обозначением начала вестись с 2015 года Литвиновой И.Г. и, впоследствии, с 2020 года лицом, подавшим возражение.

Так, лицо, подавшее возражение, ссылается на договоры об аренде помещений по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, ул. Ленина, 48/26, заключенные Литвиновой И.Г. Кроме того, по инициативе данного лица было разработано изображение фасада/бокового фасада объекта с указанием наименования, размеров вывески салона «Мобилочка» по приведенному выше адресу. Кроме того, были заключены договоры по рекламе указанного салона мобильной связи, а также салонов связи в городе Харцызск. Согласно возражению, фактическая деятельность по указанным адресам подтверждается налоговыми декларациями.

В подтверждение деятельности Штефорука В.В. данное лицо ссылается на договоры аренды помещений по адресам: г. Макеевка, ул. Московская, 70а, г. Макеевка, ул. Малиновского, 61, г. Макеевка, ул. Московская, между домами 69 и 70, г. Харцызск, ул. Октябрьская, 34а. Как следует из возражения, данное помещение рекламировалось лицом, подавшим возражение. В целях доказывания осуществления деятельности по данным адресам Штефорок В.В. представляет квитанции о внесении денежных средств за 2021, 2022 годы, налоговые декларации, отчеты об использовании регистраторов расчетных операций и книг, учета расходных операций (расчетных книг).

Проанализировав представленные доводы и материалы, коллегия пришла к следующим выводам. С возражением не представлено документов, свидетельствующих об аренде помещений в городе Харцызске, о размещении на помещениях вывески с обозначением «Мобилочка», а также об осуществлении в них фактической деятельности. Отсутствуют и материалы об оказании конкретных видов услуг Литвиновой И.Г. в салонах связи в городе Макеевка. Что касается налоговых деклараций, то из них не следует, за какие конкретно виды деятельности были осуществлены данным лицом и по какому именно адресу.

Кроме того, материалы дела не содержат подтверждений того, что Штефорок В.В. является законным правопреемником Литвиновой И.Г., а именно документов,

подтверждающих переход права на коммерческое обозначение «Мобилочка» в составе предприятия от Литвиновой И.Г. к Штефоруку В.В. не представлено. При этом тот факт, что одно лицо сменило другое в определенной сфере деятельности по определенным адресам, не означает автоматического перехода прав на коммерческое обозначение.

Без документального подтверждения соответствующей связи деятельность Литвиновой И.Г. рассматривается как самостоятельная и независимая, а период использования обозначения Штефоруком В.В. может исчисляться только с момента начала его собственной деятельности. Вместе с тем все представленные материалы, касающиеся деятельности Штефорука В.В. относятся только к периоду после даты приоритета оспариваемого знака, в связи с чем они не могут подтверждать довод о несоответствии произведенной регистрации положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее важным в настоящем деле является то, что согласно Федеральному конституционному закону от 04.10.2022 за №5-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики" Донецкая Народная Республика (в которую входят города Макеевка и Харцызск) считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта. Соответствующий договор был подписан 30.09.2022. Таким образом, до 30.09.2022 (позже даты приоритета оспариваемого товарного знака), как у Литвиновой И.Г., так и у Штефорука В.В. не могло возникнуть прав на коммерческое обозначение на территории Российской Федерации. При этом следует отметить, что право на коммерческое обозначение имеет территориальный характер. Следовательно, гипотетическая деятельность, оказываемая на территории другого государства, не может быть положена в подтверждение доводов о возникновении права на коммерческое обозначение в Российской Федерации.

Обобщая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность на территории Российской Федерации в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака под коммерческим обозначением «Мобилочка» не подтверждена.

В рамках рассмотрения настоящего возражения коллегия приняла во внимание документы отзыва об использовании правообладателем спорного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №770463.