

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), рассмотрела поступившее 02.09.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Смарт Ридинг", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 794698, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ" зарегистрирован 27.01.2021 по заявке № 2020742488 с приоритетом от 07.08.2020 за № 794698 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака является Ильяхов Максим Олегович, Краснодарский край, г. Краснодар (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 794698.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый комбинированный товарный знак "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ" не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Так, в возражении указано на то, что товарный знак "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ" в силу отсутствия у него различительной способности не может

выполнять функцию индивидуализации товаров и услуг правообладателя, он не помогает отличать одни товары и услуги от сходных товаров и услуг, производимых и предоставляемых другими лицами.

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак создает препятствия для использования в законной деятельности лица, подавшего возражение, широкоизвестных и общепринятых терминов и словосочетаний.

Лицо, подавшее возражение, поясняет, что правообладателем спорного товарного знака было подано исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы о запрете использования указанного товарного знака и взыскании денежной компенсации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать полностью недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 794698 в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ.

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

- (1) Определение суда и копия искового заявления, поданного правообладателем;
- (2) выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением и приложенными к нему материалами, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

В частности, в отзыве отмечено, что обозначение "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ" не относится ни к одной из категорий обозначений, не обладающих различительной способностью, так как оно не является простой фигурой, линией или числом, обладает словесным характером, не является общепринятым сокращением, наименованием организаций, предприятий, отраслей или их аббревиатур; обозначение "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ" также не является простым

указанием товаров или услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Согласно отзыву правообладателя, обозначение "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ" само по себе не имеет никаких прямых указаний на какие-либо конкретные свойства товаров или услуг, является семантически нейтральным в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг, не может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида.

Правообладатель также обращает внимание на то, что лицом, подавшим возражение, не представлены справочные или словарные источники, подтверждающие то, что оспариваемое обозначение "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ" является термином, характерным для языка конкретных областей науки и техники, и, тем более, то, что оно является широкоизвестным и общепринятым термином.

По мнению правообладателя, оспариваемый товарный знак ассоциируются именно с деятельностью правообладателя – Ильяхова Максима Олеговича, который является известным редактором, лингвистом, автором книг и курсов, автором более четырехсот статей о редактуре, рекламе, контент-маркетинге, работе редактора и отношениях с клиентом, главным редактором журналов "Кинжал", "Код", "Тиньков-журнала" и др. Также Ильяхов М.О. долгое время осуществляет ведение сайта и блога, канала в социальной сети, является создателем сервиса по проверке текста на чистоту и читаемость.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, правообладатель представил доводы о том, что стремление ООО "Смарт Ридинг" избежать гражданско-правовой ответственности путем оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 794698, не относится к числу добросовестных целей, и выходит за пределы обычного поведения, ожидаемого от участника гражданского оборота. Правообладатель убежден в том, что у лица, подавшего возражение, отсутствует реальная необходимость использования тождественного обозначения для индивидуализации товаров и услуг,

однородных товарам и услугам перечня оспариваемой регистрации, следовательно, отсутствует заинтересованность в подаче возражения. В подтверждение такой позиции приведены ссылки на судебную практику.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 794698.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 19.10.2022, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные пояснения, в которых приведены разъяснения относительно мотивов возражения.

Так, в пояснениях приведены сведения о том, что имя "МАКСИМ" входит в перечень самых популярных мужских имен в России, а фамилия "ИЛЬЯХОВ" относится к 69 пользователям в социальной сети «ВКонтакте» и 155 пользователям в социальной сети «Одноклассники».

Эти данные свидетельствуют, по мнению лица, подавшего возражение, о том, что рассматриваемая пара имя-фамилия являются общеупотребимыми в России, не обладают различительной способностью, так как не способны индивидуализировать товары и услуги конкретного производителя.

К пояснениям приложены следующие материалы:

(3) распечатка www.smartreading.ru.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.08.2020) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 794698 представляет собой словесное обозначение "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

Действующее законодательство не конкретизирует понятие "заинтересованное лицо" и в то же время не содержит ограничений по видам заинтересованности.

Заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является разработка компьютерного программного обеспечения, что соотносится с товарами и услугами 09 и 42 классов МКТУ оспариваемого перечня. Дополнительные виды деятельности связаны с полиграфической, издательской деятельностью, а также деятельностью по продвижению товаров третьих лиц, что соотносится с товарами и услугами 16, 35 и 41 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Согласно претензии правообладателя (1), лицом, подавшим возражение, предлагается мобильное приложение «Смартридинг», в рамках которого используется обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком. По указанным обстоятельствам лицо, подавшее возражение, находится в спорных правоотношениях с правообладателем (см. определение (1) по делу № А40-145258/2022).

Поскольку правовая охрана товарного знака "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ" оспаривается по основаниям, в соответствии с которыми не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью, что означает регистрацию обозначения, исключительное право на которое не может принадлежать какому-либо одному лицу по причине его необходимости применения иными субъектами предпринимательской деятельности, то установленных выше обстоятельств достаточно для признания заинтересованности обратившегося с возражением лица.

Возражение и пояснения к нему содержат доводы об отсутствии у обозначения "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ" различительной способности по причине того, что оно представляет собой сочетание имени и фамилии.

Анализ соответствия спорного обозначения приведенным в возражении положениям законодательства показал следующее.

Обозначение "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ", действительно, представляет собой имя и фамилию мужского рода единственного числа – имя и фамилию правообладателя.

Коллегия отмечает, что вывод о том, что сочетание имени и фамилии не обладает различительной способностью, может быть убедительным в том случае, если такое сочетание является распространенным и поэтому не связано с личностью конкретного лица.

Однако лицом, подавшим возражение, не доказано, что рассматриваемое сочетание имени и фамилии носит распространенный характер и связывается с совершенно разными людьми, осуществляющими свою деятельность в различных областях экономики, в том числе, охватываемых товарами и услугами оспариваемого перечня.

Согласно данным лица, подавшего возражение, фамилия "ИЛЬЯХОВ" встречается в российском сегменте социальных сетей не часто (всего 69 и 155 пользователей по данным двух социальных сетей), следовательно, ее нельзя признать распространенной на территории России.

Включение в обозначение наряду с фамилией имени, вне зависимости от степени его распространенности, усиливает различительную способность обозначения, поскольку конкретизирует лицо, то есть идентифицирует источник происхождения товаров и услуг оспариваемой регистрации.

Таким образом, возражение не содержит достоверных сведений о широкой распространенности сочетания имени и фамилии "МАКСИМ ИЛЬЯХОВ" и об утрате этим обозначением различительной способности.

Что касается устных аргументов представителя лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака препятствует лицам с иными, сходными по звучанию фамилиями, пользоваться своим именем и фамилией, то они носят гипотетический характер, кроме того, в рассматриваемом случае коллегией оценивалось соответствие спорного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в том виде, в каком это обозначение зарегистрировано.

В отношении сведений об авторстве правообладателя в отношении различных произведений, следует отметить, что сами по себе они не могут объективно свидетельствовать о широкой известности этого лица в Российской Федерации средним потребителям товаров и услуг оспариваемой регистрации. Тем не менее, недоказанность соответствующих обстоятельств не влияет на вывод коллегии по итогам рассмотрения спора, поскольку оспариваемое обозначение признано коллегией способным служить средством индивидуализации определенного лица.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 794698.