

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. за №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.07.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Уткиным Константином Николаевичем, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №897368, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «  **VELLMART** ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ » по заявке №2021771003 с приоритетом от 28.10.2021 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.10.2022 за №897368 в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ», Санкт-Петербург, муниципальный округ Малая Охта вн.тер.г., Уткин пр-кт, 15, литера Е, пом. 25, часть пом. 16-Н (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.07.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №897368, мотивированное несоответствием данного товарного знака требованиям, установленным пунктами 3(1), 8, 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак сходен с обозначением «  », которое используется ИП Уткиным К.Н. с января 2016 года на сайте <http://vellmart.net>, представляющим собой Интернет-магазин, а также и на страницах социальных сетей «В Контакте» (с 2015 года) и «Instagram» (с 2017 года).

Доменное имя со словесной частью «vellmart», сходной со словесным элементом «VELLMART» оспариваемого товарного знака (1) принадлежит лицу, подавшему возражение с 2013 года.

По данным веб-аналитики посещаемость сайта в <http://vellmart.net> месяц составляла 25 700 пользователей (или 830 человек в день). За время функционирования страницы «Instagram» было размещено 199 публикаций, подписанных пользователей – 1672. В настоящее время пользователей страницы «В Контакте» составляет 10 000 подписчиков.

Учитывая длительное и активное использование ИП Уткиным К.Н. указанного выше обозначения, которое имеет высокую степень сходства с оспариваемым товарным знаком «  » (1), предоставление правовой охраны данному товарному знаку на имя иного лица, способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Оспариваемый товарный знак (1) также сходен с коммерческим обозначением «  », которое с 2016 года, то есть задолго до даты (28.10.2021) приоритета оспариваемого товарного знака использовалось ИП Уткиным К.Н. в отношении услуг 35 класса МКТУ в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему Интернет-магазина, расположенного на сайте <http://vellmart.net>.

Коммерческое обозначение «  », обладает достаточными различительными признаками и в виду интенсивного использования стало известным среди потребителей.

Оспариваемый товарный знак (1) также является сходным с произведением дизайна

«», право на которое возникло у лица, подавшего возражение в 2014 году. Так, произведение дизайна было создано Бузуновым Степаном Андреевичем согласно договору авторского заказа от 25.05.2023, условия которого применяются, начиная с октября 2014 года.

Кроме того, лицо, подавшее возражение отмечает, что словесный элемент «VELLMART» оспариваемого товарного знака (1) сходен с фирменным наименованием других лиц (ООО «ВЕЛМАРТ», ОГРН 1157746004151; ООО «ВЕЛЛМАРТ», ОГРН 1167847078277, ООО «ВЕЛМАРТ», ОГРН 1143443022755 и другие).

Действия правообладателя по регистрации и использованию оспариваемого товарного знака следует признать актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением права.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №897368 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения о доменном имени vellmart.net;
2. Договор авторского заказа б/н от 25.05.2023;
3. Сведения о переписке лица, подавшего возражения и Бузунова Степана за декабрь 2014 – февраль 2015 гг.;
4. Анализ сайта vellmart.net;
5. Распечатки страниц социальных сетей «В Контакте» и «Instagram»;
6. Договор о предоставлении права использования доменного имени б/н от 07.07.2022;
7. Исковое заявление о защите исключительного права на товарный знак «VELLMART» и приложения к нему;
8. Выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о предприятиях, включающих в фирменное наименование словесный элемент «ВЕЛМАРТ», «ВЕЛЛМАРТ».

Правообладатель надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

21.01.2014 было создано ООО «Велмарт», соучредителем которого являлся Уткин К.Н. с размером доли 15%.

19.05.2016 было создано ООО «Торговый дом «Веллмарт» (аффилированное с ООО «Велмарт» общество), соучредителем которого также являлся Уткин К.Н.

15.07.2020 Уткин К.Н. передал принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «ТД «Веллмарт» в пользу Смирновой О.В.

01.10.2021 ООО «ТД «Веллмарт», ООО «Специальные материалы», которые использовали доменное имя vellmart.net в качестве Интернет-магазина, заключили с ООО «Инженерные решения» (правообладатель оспариваемого товарного знака) партнерское соглашение для осуществления совместной деятельности и совместного использования интернет-магазина vellmart.net. Согласно условиям данного соглашения ООО «Инженерные решения» регистрирует на свое имя товарный знак со словесным элементом «VELLMART».

Материалы возражения не содержат доказательств, подтверждающих самостоятельную предпринимательскую деятельность под этим обозначением Уткиным К.Н., в связи с чем у потребителей не могла возникнуть устойчивая ассоциативная связь между ИП Уткиным и обозначением VELLMART, соответственно, потребители не могли быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии у него исключительного права на коммерческое обозначение материалами возражения не доказан. При этом правообладатель отмечает, что доменное имя в соответствии с положениями Кодекса средством индивидуализации само по себе не является. Доменное имя - это одна из возможных форм использования средства индивидуализации. Исключительное право на само по себе доменное имя или сайт, как на коммерческое обозначение возникнуть не может.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о наличии у него авторского права на произведение дизайна, то правообладатель отмечает, что варианты дизайна

графического произведения, разработанные Бузуновым С.А. для Уткина К.Н., являются переработкой графического произведения Афанасьева, разработанного для ООО «Веллмарт», при этом дизайн оспариваемого товарного знака (1) также является переработкой дизайна Дениса Афанасьева. Указанное не позволяет признать ИП Уткина К.Н. правообладателем исключительного права на произведение дизайна.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 897368.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

9. Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 20.09.2016;
10. Сведения об Интернет-магазина vellmart.net;
11. Свидетельство 78 АА 9028941 от 19.11.2015, подтверждающее принятие внеочередным общим собранием участников ООО «ВЕЛМАРТ» указанных в нем решений и состав участников;
12. Выборка счетов, товарных накладных по ООО «Специальные материалы» и ООО «ТД ВЕЛЛМАРТ» на поставку товаров за 2016-2022гг.
13. Оборотно-сальдовая ведомость по ООО «Специальные материалы»;
14. Скриншоты переписки по созданию произведения дизайна;
15. Документы по ООО «ВЕЛМАРТ»;
16. Документы по ООО «ТД ВЕЛЛМАРТ»;
16. Договор дарения доли в уставном капитале ООО «ТД ВЕЛЛМАРТ»;
17. Платежные поручения, 2017г.;
18. Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2021 между ООО «ТД ВЕЛЛМАРТ» ООО «Яндекс-Маркет»;
19. Партнерское соглашение от 01.10.2021, заключенное между ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» и ООО «Специальные материалы».

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения, доводы которых сводятся к следующему.

Произведение дизайна (логотип «VELLMART») использовалось ИП К.Н.Уткиным, либо другими лицами, но под его контролем. Между тем,

оспариваемый товарный знак (1) зарегистрирован на имя ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ», которое не использует Интернет-магазин vellmart.net и данный логотип.

Коммерческое обозначение «VELLMART» может индивидуализировать и подтверждать деятельность Интернет-магазина. На сайте vellmart.net указан адрес офиса Интернет-магазина.

Автором логотипа «VELLMART» являлся Бузунов Степан, в то время, как Денис Афанасьев лишь курировал вопросы разработки фирменного стиля.

В оспариваемом товарном знаке используется логотип, созданный Бузуновым Степаном.

Материалы, представленные правообладателем (электронная переписка), не подтверждают, что исключительное право на логотип «VELLMART» передано правообладателю оспариваемого товарного знака.

Наличие партнерского соглашения [19] не исключают возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, вместе с тем, подтверждает в действиях правообладателя факта недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

20. Распечатки с сайта wmgoods.net;

21. Сведения об образовании ИП К.Н.Уткина;

22. Заявление Петрова К.Ю., заверенное нотариусом Д.П.Лебедевым.

Правообладатель, ознакомившись с дополнительными пояснениями, представленными лицом, подавшим возражение, настаивает на том, что материалы возражения не содержат доказательств, подтверждающих доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пунктов 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, отмечает, что логотип «VELLMART» разработан именно Афанасьевым Денисом по договору, заключенному с ИП Лялиным Л.Б. (бывший управляющий ООО «ВЕЛМАРТ»).

Впоследствии ИП Лялиным Л.Б. было предоставлено согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ».

В подтверждение изложенных доводов, правообладателем были представлены следующие документы:

23. Документы по созданию логотипа (договор №12-2014 от 01.12.2014; задание на разработку фирменного стиля организации; расписка от 05.12.2014; акт приема-сдачи оказанных услуг от 31.01.2015; акт об оказании услуг от 02.02.2015; счета на оплату от ноября 2014г.; платежное поручение №249 от 04.12.2014; заявление Лялина Л.Б.;
24. Протокол осмотра доказательств от 15.01.2024 (переписка между Лялиным Л.Б. и Афанасьевым Д.Н.);
25. Согласие ИП Лялиным Л.Б. на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»;
26. Отчет №1323 от 30.12.2022 «Об определении рыночной стоимости объекта оценки.

Лицо, подавшее возражение, на доводы и материалы по созданию логотипа, представленные правообладателем, отмечает, что они не свидетельствуют о возникновении у ИП Лялина Л.Б. исключительного права на логотип, а также указывает на недостоверность представленных документов.

В подтверждение изложенных доводов, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

27. Электронное письмо, протокол нотариального осмотра переписки, заявление Петрова К.Ю., счет ООО «ВЕЛМАРТ».

С учетом даты приоритета (28.10.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №897368 включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 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.

При проверке сходства обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

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 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, в том числе литературные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом 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.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

Исходя из представленных материалов ИП Уткин К.Н. является владельцем сайта vellmart.net, который представляет собой Интернет-магазин под обозначением

«  ».

Кроме того, согласно доводам возражения ИП Уткин К.Н. обладает исключительным правом на произведение дизайна (логотип

«  »), которое возникло ранее даты приоритета

оспариваемой регистрации и является сходным с оспариваемым товарным знаком (1).

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 897368 по основаниям пункта 3 (1), пункта 8 (в части коммерческого обозначения) и пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №897368 положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части форменного наименования), то коллегия отмечает следующее.

Заинтересованным лицом по оспариванию правомерности предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №897368 по данному основанию является юридическое лицо, которому принадлежит исключительное право на фирменное наименование. В данном случае ИП Уткиным К.Н. таковым лицом не является, в связи с чем коллегия не усматривает заинтересованности ИП Уткиным К.Н. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по данному основанию.



Оспариваемый товарный знак « VELLMART ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ» по свидетельству №897368 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее графический элемент в виде композиции двух букв «V» и «M» и словесные элементы «VELLMART» и «ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского и русского алфавитов.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак, включающий словесные элемент «VELLMART» и «ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ», не несет в себе какой-либо информации относительно производителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров и услуг, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами/услугами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, а также сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах поставляемых товаров (услуг), маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Согласно доводам возражения ИП Уткин К.Н. осуществляет деятельность в области электронной торговли, осуществляемой через компьютерную сеть.

Исходя из представленных материалов [1] следует, что на имя Уткина К.Н. 21.11.2013 было зарегистрировано доменное имя vellmart.net.

Распечатки страниц социальных сетей «В Контакте» и «Instagram» [5] иллюстрируют, что сайт vellmart.net представляет собой электронную торговую площадку товаров для ремонта и строительства.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих фактическую деятельность ИП Уткина К.Н. по оказанию услуг в области Интернет торговли, например, сведения о количестве заказов и платежах, проведенных через сайт, договор, заключенный с банком или через специальные сервисы (Яндекс.Касса), который подтверждал бы оплату товаров картой или электронными

деньгами, сведения о затратах на рекламу, сведения об организации доставки покупателю товаров, например, в пункт самовывоза.

Что касается представленного договора о предоставлении права использования доменного имени [б], то данный договор заключен 07.07.2022, то есть после даты (28.10.2021) приоритета оспариваемого товарного знака и не может служить доказательством, подтверждающим указанный выше довод лица, подавшего возражение.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1) сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №897368 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса – не доказан.

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:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий (см. положения статей 1539, 1540 Кодекса). В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.

Кроме того, по смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно доводам возражения, лицо, его подавшее, полагает, что ему принадлежит коммерческое обозначение «  », исключительное право на которое возникло, по крайней мере, с 2016 года, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, используемое на сайте vellmart.net.

Коллегия, проанализировав документы, представленные лицом, подавшим возражение, установила следующее.

Как было указано выше, 21.11.2013 на имя Уткина К.Н. был зарегистрирован сайт vellmart.net, который представляет собой электронную площадку для размещения заказов на покупку товаров для ремонта и строительства.

Между тем, использование обозначения, включающее словесный элемент «VELLMART» само по себе не означает возникновение права на коммерческое обозначение.

Для того, чтобы обозначение, входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого обозначения, оно должно отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к коммерческим обозначениям.

Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо доказать наличие функционирующего предприятия как имущественного комплекса, который, в случае с предприятием торговли через интернет-заказы должен иметь помимо сайта, склад товаров (арендуемый или принадлежащий на праве собственности), с размещенной до даты приоритета оспариваемой регистрации вывеской на соответствующем предприятии со сходным обозначением, электронную платежную систему или кассовый аппарат, надлежащим образом зарегистрированный, иметь в штате или на условиях гражданских договоров сотрудников склада и доставки, соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории, сведения о непрерывности использования коммерческого обозначения до даты (28.10.2021) приоритета и так далее.

Между тем, как было указано выше, анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что подобных документов с возражением представлено не было.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №897368 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения) – не доказан.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения ИП Уткина К.Н. является правообладателем исключительного права на логотип «», созданный в 2015 году, т.е. ранее даты (28.10.2021) приоритета оспариваемого товарного знака (1), что, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается представленным договором авторского заказа [2].

Вместе с тем, правообладателем выражено сомнение относительно принадлежности авторских прав на указанный выше логотип лицу, подавшему возражение.

При этом, правообладатель представляет документы [23-25], которые, по его мнению подтверждают принадлежность авторских прав на логотип другому лицу, которое в последствии предоставило согласие на регистрацию товарного знака по свидетельству №897368 правообладателю.

В сложившейся ситуации просматривается столкновение мнений двух лиц относительно обладания исключительным правом на логотип.

Без установления авторских прав на логотип, который сходен с оспариваемым товарным знаком, вопрос о законности его регистрации разрешить не представляется возможным.

Следует отметить, что коллегия устанавливает фактические обстоятельства, связанные с соблюдением порядка регистрации товарного знака, но не разрешает спор об авторском праве. Этот спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Таким образом, коллегия не располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного в возражении аргумента о том, что действия ООО «Инженерные решения» по регистрации оспариваемого товарного знака №897368 носят недобросовестный характер и являются злоупотреблением правом согласно положениям статьи 10 Кодекса, а также пункта 2 (б) статьи 1512 Кодекса, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела. Так, непосредственное установление наличия факта злоупотребления правом при регистрации товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом в установленном порядке. На данное обстоятельство обращалось внимание Судом по интеллектуальным правам в Справке по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 №СП021/2.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2023 оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №897368.