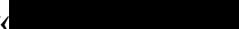


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 30.06.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №949438, поданное ООО «ДМ-авто» Север», г. Краснодар, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 24.10.2022 по заявке №2022775587 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.06.2023 за №949438 в отношении товаров и услуг 04, 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Шаги Вениамина Александровича, г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.06.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №949438 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В частности, в возражении указывается следующее:

- обозначение «ЛЕОН АВТО» используется лицом, подавшим возражение, в качестве названия автоцентра/автосалона/дилерского центра. Компания, набрав большие обороты в своей деятельности, становится широко известной на автомобильном рынке ввиду широкого разнообразия предлагаемых потребителю марок автомобилей;

- оспариваемый знак, являющийся сходным с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 949438 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров», а также всех услуг 37 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
2. Сертификат о владении доменом;
3. Письмо о смене наименования;
4. Фотографии автосалона;
5. Визитные карточки;
6. Распечатка информации о компании «ЛЕОН АВТО».

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением предоставить отзыв по мотивам возражения. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было возвращено с почты России. Правообладатель отсутствовал на заседании коллегии, состоявшемся 16.09.2024, и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (24.10.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 подпунктом 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «LEON», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и помещенного на фоне квадрата черного

цвета. Правовая охрана товарного знака действует в черном, белом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 04, 35, 37 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 949438 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно возражению, оспариваемый знак сходен с обозначением, используемым в своей деятельности лицом, подавшим возражение, в связи с чем его регистрация вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Изложенное позволяет коллегии признать ООО «ДМ-авто» Север» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №949438 по приведенному выше основанию.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №949438 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

Факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены документы (2-6), анализ которых показал следующее.

Сертификат о владении доменом (2) не может подтверждать осуществление какой-либо деятельности лицом, подавшим возражение. Более того, согласно представленному сертификату администратором домена является Юрий Старцев, при этом, его связь с ООО «ДМ-авто» Север» не подтверждена материалами возражения.

Лицом, подавшим возражение, представлено письмо-уведомление (3) о начале использования обозначения «ЛЕОН-АВТО» в качестве средства маркировки дилерского центра. Однако, в отсутствие каких-либо иных документов, свидетельствующих о фактически оказываемых услугах, не ясно, какие именно услуги оказывало лицо, подавшее возражение, в течение какого времени, а также не ясны объемы оказания соответствующих услуг.

Материалы (4-6) не датированы и, следовательно, не могут быть положены в подтверждение доводов возражения.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, следует констатировать, что материалов возражения недостаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Так, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих интенсивное использование обозначения «ЛЕОН АВТО», а также широкую географию распространения услуг лица, подавшего возражение, оказываемых под соответствующим обозначением. В частности, возражение не содержит ни одного документа, отражающего предоставление услуг лицом, подавшим возражение, а также отражающего затраты на рекламу услуг лица,

подавшего возражение. В том числе, возражение не содержит независимых источников информации (например, маркетинговых исследований или данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как лице, оказывающим услуги, идентичные или однородные оспариваемым услугам 35 и 37 классов МКТУ, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия оспариваемых услуг как относящихся к ООО «ДМ-авто» Север».

Таким образом, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №949438 не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №949438.