

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 22.07.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973883, поданное индивидуальным предпринимателем Леонычевой Ириной Александровной, Санкт-Петербург, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**LEOVAPE**» с приоритетом от 11.04.2023 по заявке №2023729640 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.10.2023 за №973883 в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Леонычевой Ольги Васильевны, Раменский р-н, дер. Апариха (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №973883 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак, в том числе, создает угрозу введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ. В частности, в возражении приведены сведения о том, что лицо, подавшее возражение, активно использовало обозначение

«LEO VAPE» при реализации продукции (электронные сигареты и жидкости), в том числе, на Интернет-сайте <https://leovape.ru> до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Элемент «leovape» используется в составе наименования Интернет-сайта. Леонычева И.А. является администратором сообщества «ВКонтакте» под названием «LEO VAPE». Указанное сообщество было создано еще в 2017 году, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Словесное обозначение «Leo vape» использовалось также в составе коммерческой электронной почты (info@leovape.ru, hr@leovape.ru, zakaz@leovape.ru) до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, согласно возражению, оспариваемый знак сходен с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, при осуществлении деятельности по реализации товаров. Леонычевой И.А. заключен договор аренды нежилого помещения с ООО «ВЕДА» с целью размещения по указанному магазина «LEO VAPE», который работает и в настоящее время.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973883 недействительным полностью.

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

1. Выписка из ЕГРИП на Леонычеву И.А.;
2. Акт №42-1 от 31.12.2022 на оказание услуг;
3. Договор №11 аренды нежилого помещения от 01.12.2021;
4. Договор возмездного оказания услуг № 42 от 01.12.2022;
5. Соглашение №1 к Договору возмездного оказания услуг №42 от 01.12.2022;
6. Скриншоты из сети Интернет.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 06.11.2024, отсутствовал и отзыва не представил.

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

С учетом даты (11.04.2023) 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.

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 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, лицо, его подавшее, вводит в гражданский оборот электронные сигареты и жидкости под обозначением «Leo vare», а также оказывает услуги по реализации товаров под данным обозначением, в связи с чем оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым Ленычевой И.А. в своей деятельности. Кроме того, согласно возражению, оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, в предпринимательской деятельности ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №973883. Указанные обстоятельства позволяют коллегии признать Ленычеву И.А. заинтересованной в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973883 по приведенным выше основаниям.

LEOVAPE

Оспариваемый товарный знак «LEOVAPE» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги интернет-магазинов; услуги магазина по оптовой продаже; услуги оптовых и розничных магазинов; услуги розничных или оптовых магазинов; услуги розничных или оптовых интернет-магазинов».

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 №973883 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 (1-6). Анализ указанных материалов не позволяет коллегии прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести

потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров по следующим причинам.

Сама по себе выписка из ЕГРЮЛ (1) не подтверждает фактическую деятельность лица, подавшего возражение.

Материалы (2, 4-5) касаются разработки компьютерного программного обеспечения для Леонычевой И.А. (2) и также не свидетельствует о производстве каких-либо товаров, оказании каких-либо услуг лицом, подавшим возражение.

В распоряжение коллегии представлен договор аренды нежилого помещения, арендатором является Леонычева И.А., вместе с тем, не ясно, какие именно работы велись по данному адресу.

Возражение содержит распечатки сайтов (б), на которых указано на реализацию продукции (электронных сигарет и жидкостей) под обозначением «Leo vare», однако, из представленных сайтов невозможно установить, в течение какого срока происходила реализация данных товаров, какое количество потребителей ее приобрело, на какой территории происходила реализация данных товаров.

Использование обозначения «leovare» в наименовании электронной почты (info@leovare.ru, hr@leovare.ru, zakaz@leovare.ru) не подтверждает известность среднему российскому потребителю соответствующего обозначения во взаимосвязи с Леонычевой И.А. и оказываемыми ей услугами.

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 «Leo vare», а также широкую географию распространения услуг лица, подавшего возражение, оказываемых под соответствующим обозначением. В рамках рассмотрения настоящего возражения коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного документа, который бы свидетельствовал о фактическом оказании каких-либо услуг под обозначением «Leo vare», 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 класса МКТУ, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия оспариваемых услуг как относящихся к Леонычевой И.А.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о недоказанности материалами возражения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, подавшего возражение.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973883 оспаривается и по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно с коммерческим обозначением, право на которое у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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);

б) 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.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия приходит к выводу о том, что они не доказывают довод о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса по следующим причинам.

Так, лицом, подавшим возражение, представлен договор об аренде нежилого помещения по адресу: Московская область, г. Люберцы, октябрьский район, д. 151/9, помещение X, комнаты 8-11. Кроме того, с возражением представлена распечатка, на которой приводится фото вывески, содержащей обозначение «Leo vare», однако, не ясно, где она была размещена и в какой период, к какому именно имущественному комплексу она относится и кто является владельцем данного комплекса. Документов о размещении данной вывески представлено не было.

Кроме того, как отмечалось выше по тексту заключения, возражение не содержит ни одного документа, свидетельствующего о фактическом оказании услуг под обозначением «Leo vare».

Также отсутствуют документы, подтверждающие известность на определенной территории обозначения «Leo vare» в качестве названия производственного предприятия лица, подавшего возражение, а также материалы о непрерывности использования коммерческого обозначения в течение года.

Следовательно, для целей обоснования строго определенного правового мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения именно с коммерческим обозначением материалы возражения не содержат в себе необходимых сведений. Возражение рассматривается коллегией в административном порядке только в рамках приведенных в нем правовых мотивов, определяемых соответствующими его доводами и представленными для их подтверждения документами. Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в рамках его сходства с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №973883.