

**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 02.07.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631107, поданное ООО «ДМ-авто» Север», г. Краснодар, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**ЛенАвто**» с приоритетом от 31.10.2016 по заявке №2016740929 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.09.2017 за №631107 в отношении товаров и услуг 07, 11, 12, 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Ленчевского Дмитрия Борисовича, Республика Башкортостан, г. Белебей (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 631107 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 № 631107 недействительным в отношении всех услуг 35 и 37 классов 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».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №631107, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, не является сходным с оспариваемым знаком. Товарный знак по свидетельству №631107 представляет собой словесное обозначение, выполненное на белом фоне жирным стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического алфавита. Элемент «Лен» образован от фамилии правообладателя «Ленчевский», элемент «Авто» указывает на направление использования товарного знака. Товарный знак состоит из 7 букв, 4 согласных, 3 гласных, 3 слогов. В свою очередь, обозначение по заявке №2023763012, поданной на имя лица, подавшего возражение, представляет собой сочетание словесных и графического элементов. В центре обозначения расположен графический элемент,

представляющий профиль головы льва в кольце, выполненные голубым цветом. Под графическим элементом расположены словесные элементы в две строки. На первой строке жирным шрифтом заглавными буквами чёрного цвета с применением соединительного знака - дефис, расположен элемент «ЛЕОН-АВТО», исполненный буквами кириллического алфавита. На второй строке расположен неохраняемый словесный элемент «Официальный дилер», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Часть основного словесного элемента «ЛЕОН» образована от английского слова «LION» (перевод - лев), что отражается в графическом элементе. Словесный элемент «ЛЕОН-АВТО» состоит из 8 букв, 4 согласных, 4 гласных, 4 слогов;

- представленные материалы не доказывают довод возражения о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары / оказывающего услуги;

- лицо, подавшее возражение, указывает на осуществление деятельности автоцентром «ЛЕОН-АВТО» с 2014 года, не предоставляя никаких доказательств фактического осуществления деятельности и использования обозначения за указанный период. В представленных лицом, подавшим возражение, доказательствах имеются скриншоты электронной почтовой переписки, относящиеся к 2016 году, при этом, информация, содержащаяся в указанных электронных письмах, не может указывать на реально осуществление деятельности лицом, подавшим возражение, а также на использование обозначения «ЛЕОН-АВТО» в целях осуществления экономической деятельности. С возражением не предоставлено ни одного доказательства, подтверждающего известность обозначения «ЛЕОН-АВТО»;

- правообладатель предоставляет доказательства более раннего использования словесного обозначения «ЛенАвто», чем указанные лицом, подавшим возражение. «ЛенАвто» - это крупный автокомплекс по продаже и обслуживанию автомобилей, который включает в себя: автосалон, сервисный центр, шинный центр, магазин запасных частей. За 23 года усердной работы «ЛенАвто» удалось вырасти до статуса официального дилера по продажам автомобилей многих авто-брендов, в том числе: LADA, Chevrolet Niva, KIA, Hyundai, Haval, Chery, Zotye, Ravon и Lifan. Компания

«ЛенАвто» сотрудничает с государственными учреждениями и муниципальным центром культуры Белебеевского района Республики Башкортостан. Правообладатель на момент регистрации товарного знака №631107 продвигал обозначение «ЛенАвто», что подтверждается выпиской из лицевого счёта и платёжными поручениями на оплату рекламных услуг.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №631107.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

7. Выписка из ЕГРНИП в отношении Ленчевского Д.Б.;
8. Распечатка товарного знака по свидетельству №631107, заявки №2023763012;
9. Свидетельство о регистрации доменного имени;
10. Акты об оказании дилерских услуг;
11. Муниципальные контракты на поставку;
12. Заказ-наряды на поставку;
13. Налоговые декларации за период 2015-2023 гг.;
14. Патенты на право применения патентной системы налогообложения за 2021-2024 гг.
15. Платёжные поручения об оплате рекламных услуг;
16. Выписка из лицевого счёта за 2017 год;
17. Договор о сотрудничестве с колледжем;
18. Договор о сотрудничестве культурным центром.

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

С учетом даты (31.10.2016) 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.

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

«**ЛенАвто**» сходен с обозначением « **ЛЕОН-АВТО** Официальный дилер», 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. Лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2023763012 на регистрацию вышеуказанного обозначения в качестве товарного знака, в процессе экспертизы которой было указано на сходство данного обозначения с оспариваемым знаком. Сравнимые обозначения

характеризуются высокой степенью фонетического сходства словесных элементов «ЛенАвто» и «ЛЕОН-АВТО». Деятельность, осуществляемая лицом, подавшим возражение, может быть признана однородной по отношению к оспариваемым услугам. Изложенное позволяет коллегии признать ООО «ДМ-авто» Север» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631107 по приведенному выше основанию.

Оспариваемый товарный знак «**ЛенАвто**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буквы «Л» и «А» - заглавные. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 07, 11, 12, 35, 37 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 631107 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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 №631107 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 фактической деятельности, 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» при оказании услуг, 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 свидетельствующего о затратах на рекламу услуг ООО «ДМ-Авто». 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 №631107 не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание представленные правообладателем документы (7-18) об использовании оспариваемого знака в своей деятельности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №631107.**