

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 25.10.2023 возражение против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 882979, поданное ООО «ПОЛИВОПТ», Россия, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого знака обслуживания

« ПОЛИВОПТ.RU» с приоритетом от 14.03.2022 по заявке № 2022715365 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.08.2022 за № 882979 в отношении услуг 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО «Стройсад», Россия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2023, выражено мнение о том, что регистрация знака обслуживания по свидетельству № 882979 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение. ООО «ПОЛИВОПТ» было зарегистрировано ранее даты приоритета оспариваемого знака и ведет деятельность

однородную по отношению к услугам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №882979 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, с возражением, а также корреспонденцией от 04.04.2024 представлены следующие материалы:

1. Копия решения об учреждении ООО "ПОЛИВОПТ" и назначении директора;
2. Копия свидетельства о регистрации ООО "ПОЛИВОПТ";
3. Выписка из ЕГРЮЛ;
4. Скриншоты личного кабинета ООО «Поливопт» на Яндекс Маркете;
5. Копия платежного поручения от 06.03.2022;
6. Распечатка решения Суда по интеллектуальным правам по делу №496/2023 от 12.09.2022;
7. Договор субаренды помещения;
8. Договор на монтаж системы охраны;
9. Договор на выезд группы быстрого реагирования;
10. Выписка по счету;
11. Платежное поручение ООО «Дар»;
12. Скриншот страницы «Старт работы сайта»;
13. Скриншоты страницы из кабинета на «Яндекс.Маркет»;
14. Договор поставки от 12.02.2022;
15. Договор поставки от 03.03.2022;
16. Договор поставки от 04.03.2022;
17. Скриншот страницы на маркетплейсе «Озон».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, согласно которому:

- лицо, подавшее возражение, вводит в заблуждение, утверждая, что купило домен в августе 2021 года, так как из представленных им же документов ясно, что компания ООО «ПОЛИВОПТ» зарегистрирована только в 2022 году и в 2021 году не могла осуществлять никакой предпринимательской деятельности и заключать договоры;

- знак обслуживания «ПОЛИВОПТ.РУ» использовался ООО «СТРОЙСАД» начиная с 2020 года. В развитие и продвижение данного знака в Интернете, социальных сетях и на рынке со стороны ООО «СТРОЙСАД» были потрачены значительные денежные средства;

- более, чем за год успешного развития сайта www.poliv-opt.ru, у компании сложилась позитивная деловая репутация на рынке оптовой продажи систем автополива в Российской Федерации, были открыты филиалы в Москве, Казани, велось постоянное увеличение объема продаж;

- в феврале 2021 года были изготовлены и закуплены каталоги продукции, где был указан интернет-адрес poliv-opt.ru и логотип ПОЛИВОПТ.РУ. В сентябре 2021 года была куплена сувенирная продукция: бейсболка с рекламой «ПОЛИВОПТ.РУ», что подтверждается выставленным счетом, товарной накладной от 09.09.2021. В декабре 2021 года были по заказу ООО «СТРОЙСАД» изготовлены сувенирные блокноты и ручки с логотипом ПОЛИВОПТ.РУ. В апреле 2021 года был снят и размещен в социальной сети «Инстаграм» рекламный видеоролик, что подтверждается скриншотом с сайта;

- правообладателю товарного знака неоднократно поступали претензии по качеству проданного товара со стороны ООО «ПОЛИВОПТ», что повлекло ущерб деловой репутации ООО «СТРОЙСАД».

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству № 882979.

Правообладателем были представлены следующие материалы (их копии):

8. Доказательства регистрации сайта www.poliv-opt.ru;
9. Доказательства затрат на рекламу сайта и знака обслуживания;
10. Отчет о результатах экспертизы обозначения «ПОЛИВОПТ»;
11. Материалы договора с патентным поверенным;
12. Выписка ООО «1СП-Поволжье»;
13. Скриншоты из социальных сетей, подтверждающие деятельность компании в 2021 году;
14. Документы на изготовление бейсболки;
15. Документы по изготовлению ручек и блокнотов;

16. Документы по изготовлению каталогов.

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

С учетом даты (14.03.2022) приоритета оспариваемого знака обслуживания 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).

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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Согласно возражению, оспариваемый знак обслуживания сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета знака обслуживания по свидетельству №882979, при этом, согласно возражению, ООО «ПОЛИВОПТ» ведет деятельность однородную по отношению к услугам 35, 37 и 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации. От лица, подавшего возражение, поступило уведомление на хостинговый сайт с требованием прекратить использование обозначения, нарушающего права на оспариваемый знак и заблокировать сайт лица, подавшего возражение. Между лицом, подавшим возражение, и правообладателем имеется судебный спор о нарушении прав на оспариваемый знак. Анализ изложенной

информации позволяет признать ООО «ПОЛИВОПТ» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №882979.



Оспариваемый знак обслуживания «  ПОЛИВОПТ.RU » является комбинированным и состоит из словесных элементов «ПОЛИВОПТ» и «RU», разделенных точкой, а также из помещенного в левой части знака изобразительного элемента в виде стилизованного изображения дерева и травы. Правовая охрана знаку обслуживания предоставлена в зеленом, светло-зеленом, коричневом цветовом исполнении в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ с исключением элемента «.RU» из самостоятельной правовой охраны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №882979 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Согласно материалам (4, 5) ООО «ПОЛИВОПТ» было зарегистрировано 12.01.2022. Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение («ПОЛИВОПТ»), полностью совпадает со словесным элементом «ПОЛИВОПТ» знака обслуживания по свидетельству №882979, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в нем. Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения фирменного наименования ООО «ПОЛИВОПТ» и знака обслуживания по свидетельству №882979.

В подтверждение деятельности, осуществляемой под своим фирменным наименованием, лицом, подавшим возражение, представлены документы (1-17).

Согласно материалам (1), Курлянчиком А.В. 22.12.2021 было принято решение об учреждении ООО «ПОЛИВОПТ». Федеральной налоговой службой 12.01.2022 выдано свидетельство о постановке на учет данной организации в налоговом органе (2).

ООО «Поливопт» заключило договор на субаренду помещения по адресу город Самара, Волжское шоссе, д. 7, офис 4 (7), в котором оно осуществляет свою деятельность. С возражением представлен договор (8) на монтаж системы охраны в арендуемом помещении, а также договор на выезд группы быстрого реагирования (9). Лицо, подавшее возражение, ссылается на начало работы принадлежащего ему сайта www.polivopt.ru (12).

ООО «ПОЛИВОПТ» представляет материалы о наличии личного кабинета на маркетплейсе «Яндекс.Маркет» (4, 13). Кроме того, данным лицом предоставлена распечатка с маркетплейса «Яндекс.Маркет» о заказе у ООО «ПОЛИВОПТ» товара (дождеватель «Hunter»), а также о его фактической поставке и продаже потребителю. Платежное поручение (5) подтверждает факт получения денежных

средств от реализации товара в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом, коллегия учитывала, что согласно Обзору¹ при рассмотрении вопроса о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вследствие его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса правовое значение имеет сам факт оказания правообладателем фирменного наименования соответствующих услуг, а не их объем. Следовательно, единичный факт реализации товара следует признать в качестве факта использования фирменного наименования ООО «ПОЛИВОПТ». При этом, данное использование фирменного наименования нельзя признать номинальным в силу его продолжающегося деятельности лица, подавшего возражение, после даты приоритета оспариваемого знака. О продолжающемся характере деятельности лица, подавшего возражения, свидетельствуют материалы (10-11, 14-17), которые подтверждают реализацию товаров и оказание услуг лицом, подавшим возражение в период после 14.03.2022.

Указанный вид деятельности по продаже дождевателя является однородным по отношению к оспариваемым услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая; продажа розничная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которые также представляют собой различные услуги в сфере реализации товаров. Данные виды деятельности относятся к одной родовой группе (реализация товаров), могут быть оказаны одним лицом в отношении одинакового круга потребителей.

Вместе с тем, деятельность по продаже не является однородной услугам 37 «монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; работы газослесарно-технические и водопроводные; ремонт насосов; строительство и

¹ <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/review-of-the-practice-of-the-intellectual-property-rights-court-on-issues-related-to-the-application-of-paragraphs-2-4-5-8-and-9-of-article-1483-of-the-civil-code-of-the-russian-federation>

техническое обслуживание трубопроводов», услугам 42 класса МКТУ «проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; составление технической документации», содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, которые представляют собой совершенно иные виды деятельности, а именно услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования различного назначения (инженерных коммуникаций, насосов, трубопроводов), услуги по проведению исследований по техническим проектам, услуги инженерные в области строительства, услуги по составлению технической документации. Сравнимые виды деятельности не являются однородными по роду, виду, назначению, а также по кругу потребителей.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №882979 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В отзыве на возражение правообладатель указывает на использование обозначения «ПОЛИВОПТ» в период до даты создания лица, подавшего возражение, в рамках чего ссылается на материалы (8-16). В частности, в распоряжение коллегии были представлены отчет о результатах экспертизы обозначения «ПОЛИВОПТ» патентно-адвокатским бюро «myPatent» (10), материалы договора об оказании услуг по регистрации товарного знака (11), материалы договора о разработке сайта www.poliv-opt.ru и его продвижении (8-9), материалы на изготовление рекламной продукции (14-16), а также скриншоты из социальной сети (13). Вместе с тем, ни один из указанных материалов не подтверждает фактическое оказание каких-либо услуг правообладателем, в связи с чем они не преодолевают изложенных по тексту заключения выводов.

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

удовлетворить возражения, поступившего 25.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №882979 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.