

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 01.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Йес офис», Московская область, г. Балашиха (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800842, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**YES OFFICE**» по заявке № 2020763592, поданной 11.11.2020, зарегистрирован 09.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 800842 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГЛАВМЕБЕЛЬ", Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Красносельское ш. (Промышленная Зона Пески), в отношении товаров 20 класса МКТУ *«мебель, зеркала, обрамления для картин; контейнеры для хранения или транспортировки неметаллические; рог, кость, слоновая кость, перламутр, необработанные или частично обработанные; раковина; морская пенка; янтарь»*.

В поступившем 01.09.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также уточнений и дополнений к нему, представленных на заседаниях коллегии, состоявшихся 25.10.2021 и 19.11.2021, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №800842 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, о чем свидетельствуют представленные документы;

- деятельность лица, подавшего возражение, связана с реализацией мебели, которая является однородной оспариваемым товарам 20 класса МКТУ;

- представленные в материалы возражения также подтверждают тот факт, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака по заказу лица, подавшего возражение, изготавливалась мебель.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800842 недействительным полностью.

К возражению, с учетом дополнительных материалов от 25.10.2021, 19.11.2021 приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Копии договоров с поставщиками;
3. Копии договоров аренды помещений;
4. Копия договоров, накладных и актов подтверждающих реализацию мебели;
5. Распечатка сведений, размещённых на принадлежащем лицу, подавшему возражение, Интернет-сайте <https://yesoffice.ru/>;
6. Копия документов о владельце доменного имени <https://yesoffice.ru/>;
7. Копия благодарственных писем;

8. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02 августа 2017 г., вынесенное по делу №А40-181196/2016;
9. Каталог продукции;
10. Контракт на изготовление и поставку мебельной продукции с сопроводительной документацией от 01.03.2020, заключенный с ООО «ВМК»;
11. Контракт на изготовление и поставку мебельной продукции с сопроводительной документацией от 01.03.2020, заключенный с ИП Авдеевым Дмитрием Александровичем;
12. Счета-фактуры.

Правообладатель оспариваемого товарного знака уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 25.10.2021 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель считает, что действия лица, подавшего возражение, носят элементы недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом;
- правообладателем были вложены денежные средства на разработку бренда, зарегистрировано доменное имя – www.yes-office.shop, изготовлены карточки с логотипом YES OFFICE;
- оспариваемый товарный знак входит в серию знаков «ЙЕС ОФИС»/ «YES OFFICE» правообладателя;
- согласно выпискам из ЕГРЮЛ правообладатель и лицо, подавшее возражение, ведут разную деятельность;
- представленные в материалах возражения документы не свидетельствуют о фактическом ведении однородной оспариваемым товарам деятельности лицом, подавшим возражение.

В связи с изложенным правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 800842.

К отзыву приложены следующие материалы:

13. Договоры, подтверждающие использование товарного знака, с приложением документов об их исполнении;

14. Каталог продукции.

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

С учетом даты (11.11.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих

частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 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.

Оспариваемый товарный знак «**YES OFFICE**» по свидетельству №800842 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ *«мебель, зеркала, обрамления для картин; контейнеры для хранения или транспортировки неметаллические; рог, кость, слоновая кость, перламутр, необработанные или частично обработанные; раковина; морская пенка; янтарь»*

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ООО «ЙЕС ОФИС», которое использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Сравнительный анализ отличительной части фирменного наименования «ЙЕС ОФИС» лица, подавшего возражение и оспариваемого товарного знака «**YES OFFICE**» показал, что графически сравниваемые обозначения имеют отличия, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, русским и латинским.

Вместе с тем, слова английского языка: «yes» в переводе на русский язык имеет значение - «да» и имеет произношение [йес], «office» [офис] имеет значение - «офис», представительская контора фирмы, оснащенная оргтехникой и средствами связи. (см. www.dic.academic.ru, Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000., <https://translate.google.com/>, <https://transliteration.pro/>).

Таким образом, фирменное наименование лица, подавшего возражение,

является транслитерацией оспариваемого товарного знака, сравниваемые обозначения тождественны фонетически и семантически.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] право на фирменное наименование ООО «ЙЕС ОФИС» (ОГРН 1205000000600) возникло 09.01.2020, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Основным видом деятельности общества на основании данных ОКВЭД (45.65) является торговля оптовая офисной мебелью.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы [4, 10-12].

Из материалов [10-12], среди которых представлены контракты от 01.03.2020 на изготовление и поставку товаров, заключенные с ООО «ВМК» и ИП Авдеевым Дмитрием Александровичем (поставщики), следует, что по заказу лица, подавшего возражение, были изготовлены и поставлены товары (мебельная продукция), маркированные обозначением «Yes Office», до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Материалы [4], содержат договор №ВТК-043/20-0920, договор бюджетного учреждения №14569726-Р поставки сейфов для нужд ГБУЗ «ГКБ №4 ДЗМ» от 08.05.2020 и договор бюджетного учреждения №14569788-Р поставки медицинской мебели для нужд ГБУЗ «ГКБ №4 ДЗМ», контракт №281/2020 на поставку мебели для офисов и предприятий торговли от 03.11.2020, где ООО «ЙЕС ОФИС» выступает в качестве «Продавца» или «Поставщика» товаров (предметов мебели). Реализацию вышеуказанных договоров подтверждают сопроводительные документы (спецификации, акты приема-передачи, акты отгрузочной разрядки, товарные накладные №№155, 156, 157, товарная накладная №28 от 03.06.2020, акты ввода оборудования в эксплуатацию, акты оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по контракту, об исполнении обязательств по контракту, сводный реестр товарных накладных на поставку оборудования).

Таким образом, вышеуказанные материалы, а также благодарственные письма [7] свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с

производством мебели и оказанием услуги по поставке/реализации товаров (мебели). Указанные виды деятельности корреспондируют с оспариваемыми товарами 20 класса МКТУ *«мебель, зеркала, обрамления для картин; контейнеры для хранения или транспортировки неметаллические; рог, кость, слоновая кость, перламутр, необработанные или частично обработанные; раковина; морская пенка; янтарь»*, которые непосредственно являются предметами мебели или ее элементами.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №800842 имеет высокую степень сходства, приближенную к тождеству, с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной товарам 20 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно мнения правообладателя о том, что действия лица подавшего возражения носят характер злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, следует отметить, что установление данных фактов не относится к компетенции Роспатента. Следовательно, в данном споре этот довод рассмотрению по существу не подлежит.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800842 недействительным полностью.