

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.11.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №816074, поданное индивидуальным предпринимателем Шумилиным С.А., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 02.09.2020 по заявке №2020748106 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.06.2021 за №816074 в отношении товаров и услуг 19 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Изусова С.К., Россия.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.11.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №816074 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса, а также является актом недобросовестной конкуренции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение и ставшим известным в Пензенской области. Шумилин С.А. арендует помещение, которое индивидуализируется вывеской, содержащей

словесные элементы «LESA SIBIRI», при этом лицо, подавшее возражение, ведет деятельность однородную по отношению к оспариваемым товарам и услугам 19 и 35 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №816074 вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги);

- регистрация оспариваемого товарного знака нарушает пункт 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходной с произведением искусства, исключительные права на которое принадлежат Шумилину С.А.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №816074 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. свидетельство о регистрации доменного имени;
2. заявки на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака;
3. распечатка товарного знака по свидетельству №816074;
4. информация с портала web.archive.org;
5. принтскрин с сайта <https://lesasibiri.com/>;
6. принтскрин из личного кабинета «Сервис рассылок и авторизации для бизнеса ProstoSMS» об отказе мобильного оператора;
7. принтскрин исходных файлов графического изображения;
8. сведения из справочника общероссийских классификаторов;
9. принтскрин поисково-информационных картографических интернет-сервисов «Google Maps» и «Яндекс карты»;
10. договор аренды помещения от 2017 года;
11. договор аренды помещения от 2019 года;
12. принтскрин с поисково-информационных интернет-сервисов Яндекс поиск, при выполнении запроса: «купить древесину Пенза»;
13. отчет статистики посещений сайта <https://lesasibiri.com/>, выполненного ресурсом «Яндекс-Метрика» за период 2017-2024 гг.;
14. макеты по согласованию рекламы, датированные 2017, 2018, 2019 гг.;
15. информация с сайта «Яндекс» с отзывами;

16. принтскрин из телепередачи Супермаркет 11 канал;

17. графический формат изображения.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения, а также дополнения к отзыву:

- представленные с возражением материалы не подтверждают наличие у лица, подавшего возражение, прав на коммерческое обозначение, которым бы индивидуализировалось его предприятие и вообще наличие предприятия, а также факт обладания им авторских прав на произведение искусства, зарегистрированное в качестве товарного знака;

- договоры об аренде помещения не указывают на местоположение данных помещений, не содержат акта приема-передачи, подтверждающего передачу помещений в аренду, а также документов, подтверждающих несение расходов лицом, подавшим возражение, по аренде торговых и складских помещений;

- из договоров аренды не явствует, что Шумилин С.А. арендовал указанные в них нежилые помещения именно для размещения коммерческого предприятия со спорным коммерческим обозначением «Леса Сибири»;

- представленный скриншот поисково-информационного картографического Интернет-сервиса «Google Maps», датированный 2019 годом и содержащий изображение вывески, не сопоставим с датой и сроками действия договоров аренды;

- представленный скриншот с указанием адресного ориентира датирован октябрём 2021 года, то есть после даты приоритета оспариваемого знака;

- из представленных скриншотов вывески следует, что на ней изображены два коммерческих обозначения. Так, помимо спорного логотипа «Леса Сибири» с указанием под ним надписи: «Пиломатериалы для внутренней и внешней отделки», имеется еще один логотип такой же ромбовидной формы с изображением среза ствола дерева, срубового дома и огня с надписью «Все для Бани». Вся вывеска оформлена в едином стиле, что позволяет сделать вывод о размещении ее одним лицом. При таких обстоятельствах, сделать вывод о том, что помещения были арендованы для размещения в них коммерческого предприятия с использованием спорного обозначения, а не «Все для Бани» не представляется возможным;

- документов, подтверждающих наличие у лица, подавшего возражение, коммерческого предприятия в период с 01.01.2018 по 31.09.2019 в материалы дела не представлено, что

противоречит доводам возражения о непрерывном использовании коммерческого обозначения в течение длительного времени, а именно с 31.01.2017 по настоящее время;

- таким образом, из представленных документов не ясно, по какому именно адресу была размещена вывеска «Леса Сибири» и чей имущественный комплекс она индивидуализирует, какие именно услуги оказывались под данным обозначением и какое именно коммерческое обозначение использовалось «Леса Сибири» или «Все для Бани». Кроме того, в материалах дела отсутствуют официальные разрешения компетентного государственного или муниципального органа на установку вывески;

- что касается ссылки на использование спорного обозначения «Леса Сибири» на сайте <https://lesasibiri.com/>, а также на макетах по согласованию рекламы, датированных 2017, 2018, 2019 гг., то само по себе такое использование не означает возникновение права на коммерческое обозначение, поскольку, как отмечалось выше, не доказано наличие непосредственно имущественного комплекса, которое бы индивидуализировалось обозначением «Леса Сибири». Кроме того, факт принадлежности лицу, подавшему возражение, сайта, не свидетельствует об осуществлении им какой-либо деятельности;

- из выписок операций по лицевому счету, открытому лицом, подавшим возражение, в ПАО «Сбербанк» за период с декабря 2023 г. по февраль 2024 г., и с марта по май 2024г. не представляется возможным установить, за что именно осуществлялись платежи по указанному в них счету;

- известность коммерческого обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, для индивидуализации своего предприятия в пределах г. Пензы, не доказана. Сведения «Яндекс.Метрики» о посещаемости сайта <https://lesasibiri.com/>, которые отображают показатели за период с января по декабрь 2017 года в количестве 11 648 посетителей сайта, принимать во внимание нельзя, поскольку отсутствуют данные для сопоставления интенсивности просмотров данного сайта с другими сайтами для оказания аналогичных услуг;

- правообладатель являлся совладельцем ООО «ЛАНИКС», где Шумилин С.А. был наемным сотрудником (коммерческим директором). Оспариваемый знак был разработан не лицом, подавшим возражение, а ООО «ЛАНИКС»;

- Шумилиным С.А. не доказано наличие исключительных прав на спорное обозначение. Представленный лицом, подавшим возражение, принтскрин исходных файлов спорного графического изображения датированный 07.02.2017 таким доказательством не

является, поскольку EXIF-данные (метаданные) легко поддаются редактированию и могли быть изменены лицом, подавшим возражение, в своих интересах. Так же, как и в ранее представленных принтскринах, не указано, кто именно является автором спорного графического изображения, там содержатся данные только об их количестве - 3, указание о применении цветного редактора «Adobe RGB» (1998) и названия «lesa» и «ibiri», которые авторство лица, подавшего возражение, также никак не подтверждают. Фамилия лица, подавшего возражение, не указана. При таких обстоятельствах, данные скриншоты в отсутствие иных доказательств не могут быть признаны исходными изображениями и служить достаточным основанием для установления факта обладания исключительным правом на спорное графическое изображение, тем более, созданное творческим трудом лица, подавшего возражение;

- ООО «ЛАНИКС» в рамках своей коммерческой деятельности еще в конце 2016 года был разработан логотип, впоследствии зарегистрированный правообладателем, как собственником бизнеса и правообладателем графического изображения, в качестве товарного знака по свидетельству №816074. При этом Шумилин С.А. в данном случае просто воспользовался разработками, осуществлёнными Изусовым С.К. в рамках своей коммерческой деятельности, имея к ним доступ в связи с занимаемой им в тот период должностью;

- в подтверждение доводов об отсутствии оснований для удовлетворения возражения представлены решение Роспатента от 27.03.2025 по товарному знаку по свидетельству №1027434, решение Роспатента от 27.12.2023 по товарному знаку по свидетельству №802690, решение Роспатента от 15.03.2023 по товарному знаку по свидетельству №364388.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №816074.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

18. определение Арбитражного суда Пензенской области от 27.11.2024 по делу № А49-3538/2024;
19. выписки из ЕГРЮЛ ООО "ВУДМАСТЕР", ООО "ЛИС", ООО "ПЕРСПЕКТИВА", ООО "ЛАНИКС";
20. распечатки товарного знака по свидетельству №784501, заявки №2023797542;
21. приказы на Шумилина С.А. о приеме и увольнении;

22. реестр сведений о доходах за 2015, 2016, 2017 годы;
23. приказ на Изусова С.К.;
24. акт сверки;
25. товарная накладная;
26. копия отчета по форме СЗВМ от 03.05.2016, 28.12.2016, 06.02.2017;
27. скриншот сайта ООО «СИБЛЕС»;
28. выписки из ЕГРИП;
29. скриншоты с Яндекс карт по адресу г. Пенза, ул. Аустрина, 98;
30. договор аренды ООО «Ланикс» (г. Пенза, ул. Перспективная, 1);
31. договор аренды с Изусовым С.К. (г. Пенза, ул. Перспективная, 1 к);
32. реестр коммерческих обозначений.

С учетом даты (02.09.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и включает помещенные на двух строках словесные элементы «Леса Сибири» и «Лучшее, что создала природа для вашего дома», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета, в левой части знака помещены изобразительные элементы в виде стилизованного изображения деревьев и изогнутых линий, ниже включены словесные элементы «lesa Sibiri», выполненные стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в зеленом, светло-зеленом, красном, вишневом, сером, серо-голубом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 19 класса МКТУ «материалы строительные неметаллические» и услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги розничной и оптовой продажи товаров».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №816074 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, в своей деятельности.

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. Шумилин С.А. полагает, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым данным лицом при осуществлении деятельности, однородной по отношению к товарам и услугам оспариваемой регистрации, что позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения по приведенному основанию.

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.

Анализ материалов, представленных в обоснование соответствующего довода, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие у него имущественного комплекса, по адресу г. Пенза, ул. Аустрина, 98, который индивидуализировался обозначением, в высокой степени сходным с оспариваемым знаком.

Вместе с тем с возражением не представлено ни одного документа, подтверждающего размещение вывески с соответствующим обозначением по приведенному адресу. Например, материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о разработке и размещении вывески, которой бы сопровождался имущественный комплекс лица, подавшего возражение, в том числе, в материалах дела отсутствуют официальные разрешения компетентного государственного или муниципального органа на установку вывесок.

Что касается распечатки из «Google карт» (9) со зданием, на котором размещена вывеска «ЛЕСА СИБИРИ», то из нее невозможно установить, кем именно она установлена, по какому именно адресу, в какой период времени, в течение какого периода времени она была размещена на соответствующем здании. Кроме того, информация на скриншоте датирована августом 2019 года, что не сопоставимо со сроками аренды помещения, упомянутыми в договорах (10-11). Так, договор аренды (10) заключен 15.02.2017 сроком действия до 31.12.2017, договор аренды (11) заключен 01.11.2019 сроком действия по 30.09.2020. При этом в материалах дела отсутствуют документы об аренде соответствующего помещения в период с 31.10.2018 по 31.10.2019, к временному периоду которого относится скриншот с «Google карт».

Лицом, подавшим возражение, представлен также скриншот из «Google карт» со зданием, на котором размещена вывеска «ЛЕСА СИБИРИ» и имеется адрес (г. Пенза, ул. Аустрина, 98), при этом представленный скриншот относится к апрелю 2021 года, то есть к периоду после даты приоритета оспариваемого знака, из представленного документа не следует лицо, разместившее вывеску, а также период времени, когда она была размещена. При этом даже в том случае, если указанная вывеска была размещена лицом, подавшим возражение, по исследуемому адресу, то из материалов возражения не следует непрерывность использования данного обозначения как то предусмотрено положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса. Как отмечалось выше, представленные материалы договоров (10-11) относятся к аренде нежилого помещения в 2017 и 2019 годах, однако, материалов об аренде помещения в 2018 году не представлено.

Кроме того, для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо доказать наличие функционирующего предприятия как имущественного комплекса. Однако, с возражением не представлено материалов, подтверждающих производство товаров, оказание услуг лицом, подавшим возражение, в адрес третьих лиц на возмездной основе.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на принадлежащий ему домен www.lesasibiri.com (1, 4-5), а также на принтскрин из личного кабинета «Сервис рассылок и авторизации для бизнеса» (6), макеты по согласованию рекламы (14), однако, сами по себе представленные документы не могут свидетельствовать о какой-либо фактической деятельности Шумилина С.А. по отношению к российскому потребителю.

Большинство отзывов (15) на сайте «Яндекс» относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого знака. Часть отзывов относятся к исследуемому периоду (до 02.09.2020), однако, в отсутствие договоров о производстве товаров (оказании услуг) лицом, подавшим возражение, действительность и уникальность данных отзывов не может быть подтверждена.

Материалы (12) не датированы, в связи с чем не могут подтверждать доводы возражения.

Иных документов, подтверждающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, не представлено.

С учетом вышеизложенного, коллегия не может прийти к выводу о непосредственном функционировании предприятия лица, подавшего возражение.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учла также положения статьи 1539 Кодекса, согласно которым правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Как отмечалось выше, лицом, подавшим возражение, не доказана его фактическая деятельность, следовательно, известность коммерческого обозначения на определенной территории не может быть установлена. Разработка рекламных макетов не свидетельствует об их известности российскому потребителю. Что касается сайта www.lesasibiri.com, то согласно данным о его посещаемости, время посещения сайта и глубина его просмотра (количество просмотренных на сайте страниц) является низкими. Кроме того, из представленной распечатки невозможно установить регионы посетителей данного сайта, а также количество лиц, которые приобретали товары, потребляли услуги лица, подавшего возражение. По мнению коллегии, посещение сайта каким-либо лицом не всегда свидетельствует о его высокой степени известности релевантному российскому потребителю. Некоторые пользователи могут случайно попасть на ресурс благодаря рекламным кампаниям, социальным сетям или даже ошибкам в поисковых системах. Такие посещения не означают осознанной заинтересованности в контенте сайта или глубокое знакомство с ним. Отдельные потребители-пользователи услуг могут многократно посещать сайт, что увеличивает его посещаемость. Даже если трафик высокий, это не говорит о вовлечённости или интересе к содержимому ресурса.

Что касается принтскрина телепередачи (16), то из представленной распечатки не ясно, к какому именно лицу относится изображение на представленном скриншоте, когда именно начало использоваться обозначение «ЛЕСА СИБИРИ» и в каком качестве.

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.

Представитель лица, подавшего возражение, указывает на несоответствие произведенной регистрации положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно на сходство оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Следует отметить, что рассматриваемое возражение подано индивидуальным предпринимателем – Шумилиным С.А. Вместе с тем, согласно положениям статьи 1473 Кодекса, индивидуальный предприниматель не может быть субъектом права на фирменное наименование и оно не может быть ему отчуждено от юридического лица (пункт 2 статьи 1474 Кодекса). Таким образом, не обладая правом на фирменное наименование, Шумилин С.А. не может быть признан заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №816074 по основаниям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в рамках сходства с фирменным наименованием иного лица. Изложенное является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Согласно возражению, оспариваемый знак не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, которое используется им при маркировке производимых и реализуемых товаров (оказываемых услуг), в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №816074 вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары / оказывающего услуги. Изложенное свидетельствует о наличии у него интереса в прекращении правовой охраны исследуемого знака по указанному основанию для оспаривания.

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

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя (лица, оказывающего услуги) 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 доказывания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, представило документы (1, 4-6, 8-16), которые были проанализированы выше по тексту заключения. Как было установлено коллегией, возражение не содержит ни одного документа, свидетельствующего о производстве товаров / оказании услуг Шумилиным С.А. Материалы (1, 4-6, 8-11, 14) какую-либо фактическую деятельность не доказывают, документ (12) не датирован, материалы (16) невозможно соотнести с Шумилиным С.А. Незначительное количество отзывов в сети Интернет (15), статистика посещаемости сайта (13) не достаточны для подтверждения возникновения (и сохранения) устойчивых ассоциативных связей у среднего российского потребителя с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, следует констатировать, что материалов возражения недостаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги). Таким образом, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №816074 не соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в части введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В возражении приводится довод и о несоответствии произведенной регистрации положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса. По мнению коллегии, заявление Шумилина С.А. о принадлежности ему прав на обозначение, в высокой степени сходное с оспариваемым знаком, позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения по приведенному основанию.

В подтверждение довода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса Шумилиным С.А. представлены распечатки «принтскрин исходных файлов графического изображения» (7), «графический формат изображения» (17). Обращение к представленным скриншотам не позволяет установить лицо, которое его разработало. Данные скриншоты подтверждают лишь наличие на компьютере файла с комбинированным изображением, включающим словесные элементы «lesa Sibiri».

Более того, в отзыве правообладатель оспаривает наличие исключительных прав на рассматриваемое обозначение у лица, подавшего возражение, указывая, при этом на разработку оспариваемого знака в 2016 году Изусовым С.К., являющимся правообладателем товарного знака по свидетельству №816074.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия усматривает, что лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспаривается принадлежность прав на исследуемый объект у стороны спора. Рассмотрение соответствующего спора не относится к компетенции Роспатента и может быть разрешено только в судебном порядке.

Таким образом, оснований для удовлетворения рассматриваемого возражения в рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо констатировать следующее. Довод возражения о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части сходства оспариваемого знака с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным, поскольку из представленных с возражением материалов невозможно установить размещение лицом, подавшим возражение вывески с соответствующим обозначением по конкретному адресу и в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого знака, кроме того, не доказаны фактическая деятельность лица, подавшего возражение, известность и непрерывность использования им коммерческого обозначения. Отсутствие у лица, подавшего возражение, прав на фирменное наименование свидетельствует об отсутствии заинтересованности в подаче возражения по данному основанию для оспаривания. Коллегия полагает, что представленных с возражением документов недостаточно для вывода о несоответствии произведенной регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Что касается мотивов несоответствия оспариваемого знака положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса,

то коллегия констатирует спор об авторстве на спорное обозначение между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, который может быть разрешен только в судебном порядке.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №816074.