

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 15.09.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ПК Базис», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 539480, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 539480 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.04.2015 по заявке № 2013710719 с приоритетом от 01.04.2013 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия мучные» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Виктория», Краснодарский край (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было



зарегистрировано комбинированное обозначение с изображениями деревни, кондитерских изделий и словесным элементом «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 15.09.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что данный товарный знак в целом воспроизводит графические произведения, созданные в 2006 году, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, Затеиниковым А.В. при выполнении им служебного задания ООО «АГА!», работником которого он являлся, для ООО «Грань» во исполнение договора от 11.05.2006, заключенного между этими юридическими лицами, на выполнение дизайнерских работ, в частности, по созданию произведений дизайна графики «Деревня» для этикеток (упаковок) продукции.

В возражении отмечено, что исключительные права на данные графические произведения в полном объеме были переданы по акту от 26.06.2006 в соответствии с указанным выше договором ООО «Грань», правопреемником которого впоследствии стало лицо, подавшее возражение, созданное 05.08.2014, согласно учредительным документам, в результате реорганизации ООО «Грань» в форме выделения лица, подавшего возражение. Указано, что оно получило от ООО «Грань» исключительные права на указанные произведения в соответствии с актом приемки-передачи прав на произведения дизайна этикетки «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ» к передаточному акту от 01.09.2014 на активы и обязательства реорганизуемого общества.

Кроме того, в возражении указано на наличие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия мучные» в силу того, что в период ранее даты приоритета этого товарного знака вышеуказанные графические произведения, исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение, уже использовались упомянутым ООО «Грань» для индивидуализации выпускаемых им идентичных товаров – мучных кондитерских изделий «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ».

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- учредительные документы лица, подавшего возражение, и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [1];
- передаточный акт от 01.09.2014 на активы и обязательства реорганизуемого ООО «Грань» и прилагаемый к нему акт приемки-передачи прав на произведения дизайна этикетки «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ» от ООО «Грань» лицу, подавшему возражение [2];
- заявление Затейникова А.В. о том, что он является автором произведений дизайна графики «Деревня», созданных им в 2006 году при выполнении служебного задания ООО «АГА!», в качестве его работника, для ООО «Грань» во исполнение соответствующего договора на выполнение дизайнерских работ [3];
- договор от 11.05.2006 на выполнение ООО «АГА!» дизайнерских работ для ООО «Грань» с приложением (спецификацией) к нему и соответствующим им актом выполненных работ от 26.06.2006 [4];
- сведения об объемах производства и затрат на рекламу продукции «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ», индивидуализируемой произведениями дизайна графики «Деревня», в 2010 – 2015 гг. [5];
- договоры об оказании рекламных услуг в отношении соответствующей продукции ООО «Грань» в 2011 – 2014 гг. со спецификациями к ним и рекламные материалы для распространения в магазинах, реализующих эту продукцию [6];
- публикации рекламы и статей о соответствующей продукции ООО «Грань» в журналах в 2006 – 2008 гг. [7];

- договор от 22.12.2011 на создание веб-сайта для ООО «Грань» с приложенным к нему техническим заданием (спецификацией) и скриншоты, распечатки с сайта [8];
- договоры 2011 – 2014 гг. на участие продукции ООО «Грань» в выставках «Продэкспо» и соответствующие награды, в том числе диплом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о его награждении золотой медалью международного отраслевого конкурса «Лучший продукт – 2013» на выставке «Продэкспо – 2013» (февраль 2013 г.) за мучные кондитерские изделия «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ» [9];
- сертификаты соответствия с 2006 по 2010 гг. на имя ООО «Грань» на выпускаемые им мучные кондитерские изделия «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ» [10];
- договоры поставки 2008 – 2014 гг., спецификации и товарные накладные к ним на мучные кондитерские изделия «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ» [11];
- письмо ООО «Авоська – два» о реализации им в период с 2008 года по настоящее время мучных кондитерских изделий «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ», на упаковке которых используется произведение дизайна графики «Деревня» [12].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 17.11.2016, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что производитель продукции до начала ее выпуска официально не оформил свои права на вышеупомянутые произведения дизайна графики «Деревня» в качестве товарного знака и авторские права на них, как на художественное произведение, а оспариваемый товарный знак отличается от этих графических произведений количеством изображенных на них строений, расположением мельниц, наличием или отсутствием пасущихся коров и реки, которые составляют сравниваемые изображения деревни, причем

такое изображение деревни не является доминирующим в оспариваемом товарном знаке.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.04.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Из заявления Затеяникова А.В. [3] следует, что именно он является автором произведений дизайна графики «Деревня» –



, созданных им в 2006 году,

то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, при выполнении служебного задания от ООО «АГА!» (исполнителя) для ООО «Грань» (заказчика) во исполнение соответствующего договора от 11.05.2006 между ними на выполнение дизайнерских работ [4]. Исполнение этого договора в соответствии с приложенной к нему спецификацией подтверждается актом выполненных работ от 26.06.2006.

При этом следует отметить, что по данному договору (пункт 9.1) результаты оказанных дизайнерских услуг, а именно на созданные в соответствии с указанной спецификацией графические произведения, перешли в полном объеме в собственность заказчика – ООО «Грань».

В свою очередь, учредительные документы лица, подавшего возражение, и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [1] свидетельствуют о том, что оно является правопреемником этого ООО «Грань», поскольку было создано 05.08.2014 в результате реорганизации ООО «Грань» в форме выделения, причем представлен передаточный акт от 01.09.2014 на активы и обязательства реорганизуемого ООО «Грань» [2], а прилагаемый к нему акт приемки-передачи прав на произведения дизайна этикетки «ЗАВАРНЫЕ

ПЫШЕЧКИ» наделяет исключительными правами на вышеуказанные графические произведения именно лицо, подавшее возражение.

Сравнительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака



и графических произведений



, исключительные права на

которые принадлежат лицу, подавшему возражение, показал, что они производят совершенно одинаковое общее зрительное впечатление в силу наличия в их составе расположенных в верхней части сравниваемых обозначений одинаковых по своей внешней форме, художественному характеру и смысловому значению изображений деревни, состоящих из совпадающих элементов – нескольких деревенских домов и деревьев, мельницы посреди лугов и неба за горизонтом, а также одинаковых по своей внешней форме изображений ленты в центральной части обозначений, на фоне которых помещены тождественные словесные элементы «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ», выполненные в крайне близкой графической манере (в две строки с окантовкой шрифтовых единиц), под которыми помещены весьма близкие по своей внешней форме изображения мучных кондитерских изделий, а внешний контур всей композиции в этих обозначениях также имеет крайне близкую форму (дуга – сверху, зеркально тождественные геометрические фигуры – снизу).

При этом разное цветовое сочетание в сравниваемых обозначениях не имеет никакого значения для их сравнительного анализа ввиду того, что регистрация

оспариваемого товарного знака, произведенная без указания цветового сочетания знака, предполагает возможность его использования в любых цветовых сочетаниях.

Что касается отмеченных в отзыве правообладателем некоторых отличий в сравниваемых изображениях деревни (по количеству изображенных строений, расположению мельницы, наличию или отсутствию пасущихся коров и реки), то следует отметить, что указанные элементы сами по себе являются очень мелкими по своему размеру и не играют самостоятельной роли, поскольку не являются зрительно активными, но существуют только в совокупности со всеми другими элементами, поэтому такие отличия никак не являются существенными и не оказывают решающего влияния на формирование общего зрительного впечатления от восприятия сравниваемых обозначений в целом, в которых совпадает по своей внешней форме, художественному характеру и смысловому значению наибольшая часть составляющих их графических элементов, причем имеющих идентичное (тождественное) пространственное расположение в составе соответствующих композиций.

При оценке наличия тождества у сопоставляемых оспариваемого товарного знака и объектов авторского права, композиции которых состоят из соответствующих элементов, представляется необходимым учитывать фактор их восприятия потребителем именно как тождественных обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия, являющиеся всего лишь нюансными, не оказывающими никакого влияния на восприятие этих обозначений в целом.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак представляет собой всего лишь имитацию указанных выше графических произведений, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак воспроизводит графические произведения, исключительные права на которые возникли, собственно, ранее даты приоритета этого товарного знака.

При этом отсутствуют какие-либо сведения о выраженном владельцем исключительных прав на эти графические произведения согласия на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака либо о наличии какого-либо спора, требующего разрешения в судебном порядке, относительно авторского права на данные произведения, ввиду чего коллегия не имеет никаких оснований для сомнений относительно принадлежности исключительных прав на соответствующие объекты авторского права лицу, подавшему возражение.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, представлены сведения об объемах производства и затрат на рекламу продукции «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ», индивидуализируемой произведениями дизайна графики «Деревня» [5]. Так, согласно данным сведениям в период 2010 – 2012 гг. выпускалось около 2 млн. таких изделий за каждый год, а в 2013 году было выпущено уже почти 2,5 млн. этих изделий. Затраты на их рекламу составили в указанный период около 5 млн. рублей.

ООО «Грань» заказывались рекламные материалы для их распространения в магазинах, реализующих эту продукцию [6]. Реклама и статьи о соответствующей продукции ООО «Грань» публиковались в отраслевых журналах, в частности, в 2006 – 2008 гг. [7]. В соответствии с договором от 22.12.2011 для ООО «Грань» был создан веб-сайта, на котором также находилась в открытом для потребителей доступе информация об указанной продукции [8].

Во исполнение договоров 2011 – 2014 гг. данная продукция участвовала в выставках «Продэкспо» и получала их награды [9], в том числе диплом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о награждении ООО «Грань» за мучные кондитерские изделия «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ» золотой медалью международного отраслевого конкурса «Лучший продукт – 2013» на выставке «Продэкспо – 2013», которая проводилась в феврале 2013 г., то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представлены сертификаты соответствия с 2006 по 2010 гг. на имя ООО «Грань» на выпускаемые им мучные кондитерские изделия «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ» [10].

Договоры поставки, в частности, за период 2008 – 2013 гг., спецификации и товарные накладные к ним на мучные кондитерские изделия «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ» [11] свидетельствуют о фактах введения этого товара в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Согласно им и письму [12] эта продукция поставлялась, в частности, в такие крупные торговые сети, как «Авоська», «Дикси», «Копейка» и др.

Представленные документы позволяют сделать вывод, что упомянутые выше графические произведения, принадлежащие в настоящее время лицу, подавшему возражение, которые, как указывалось выше, были незаконно воспроизведены в оспариваемом товарном знаке, уже использовались в период ранее даты приоритета этого товарного знака, но не правообладателем товарного знака, а совсем иным лицом (ООО «Грань») для индивидуализации выпускавшихся им в указанный период мучных кондитерских изделий «ЗАВАРНЫЕ ПЫШЕЧКИ». Данные товары являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия мучные», для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, поскольку они, очевидно, совпадают.

Следовательно, такая продукция, индивидуализируемая оспариваемым товарным знаком, вполне может быть воспринята потребителями как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, являющимся с 2014 года, как указывалось выше, правопреемником ООО «Грань», в том числе и на соответствующие графические произведения, используемые в качестве товарных знаков, то есть применение оспариваемого товарного знака в отношении соответствующих товаров способно породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об их принадлежности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствует еще и требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода правообладателя о том, что производитель продукции должен был до начала ее выпуска официально оформить свои права на вышеупомянутые графические произведения именно в качестве зарегистрированного товарного знака, необходимо отметить, что государственная регистрация в качестве товарного знака того или иного обозначения, используемого как такового, никак не является в соответствии с действующим законодательством, собственно, обязанностью какого-либо хозяйствующего субъекта.

Что касается необходимого наличия у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 539480, то следует отметить, что оно, как уже отмечалось выше, является в настоящее время обладателем исключительных прав на графические произведения, которые были воспроизведены в оспариваемом товарном знаке, и правопреемником ООО «Грань», которому принадлежали эти исключительные права на дату приоритета данного товарного знака и которое использовало в указанный период соответствующие графические произведения в качестве товарного знака. Указанные фактические данные, установленные выше, исходя из представленных документов [1 – 12], обуславливают вывод о том, что лицо, подавшее возражение, несомненно, является заинтересованным лицом по всем соответствующим мотивам поданного им возражения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.09.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 539480 недействительным полностью.**