


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 22.09.2017, поданное ООО «Протеин ингредиент», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №621246, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака  по заявке №2015702772 с приоритетом от 05.02.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.06.2017 за №621246 на имя ООО «ПРОСТОПРОТЕИН», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В возражении, поступившем 22.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №621246 произведена с нарушением требований пунктов 3(1), 8 и 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, созданное по заказу ООО «Протеин ингредиент», что подтверждается договором №8-14 от 10.08.2014;

- по условиям договора №8-14 от 10 августа 2014 г. заключенного между ООО «Протеин ингредиент» (Заказчик) и Полушиным А.С. (Исполнитель). Исполнитель был обязан оказать услуги по разработке логотипа Заказчика;

- исключительное право на логотип было отчуждено по акту выполненных работ от 18 августа 2014;

- также оспариваемый товарный знак тождественен коммерческому обозначению, используемому лицом, подавшим возражение, в своей предпринимательской деятельности, для чего последним был заключен договор аренды от 01.08.2014 с ООО «Тагрис»;

- началом использования коммерческого обозначения следует считать 13 августа 2014, когда был зарегистрирован домен cultprotein.ru;

- производство товаров под обозначением «CULT» подтверждается также декларацией о соответствии техническим регламентам Таможенного союза от 05.09.2014;

- оспариваемый товарный знак, используемый лицом, подавшим возражение, вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку именно с ним вызывает прочные ассоциации, что подтверждается договорами и товарными накладными;

- общая сумма проданных товаров под обозначением «CULT» за период до января 2015 года составляет более 700 тыс. рублей;

- также в период до даты приоритета товарного знака ООО «Протеин ингредиент» лицо, подавшее возражение, осуществляло закупки сырья для производства товаров 05 класса МКТУ – спортивного питания, однородных товарам оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче данного возражения ввиду того, что подал заявку на регистрацию товарного знака №2016725001 с обозначением «CULT» для однородных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного выше лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 621246 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- договор №8-14 от 10.08.2014 и акт выполненных работ[1];
- договор аренды производственного помещения №08-2014 от 01.08.2014 [2];
- договоры поставки товара [3];
- товарные накладные [4];
- выставленные счета [5];
- платежные поручения [6];
- декларация соответствия [7].

Правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы не подтверждают наличие у него права на сходное или тождественное коммерческое обозначение;
- утверждение о первоначальной регистрации указанного доменного имени на подавшее возражение лицо, и, следовательно, о возникновении исключительного права на коммерческое обозначение в августе 2014 года не соответствует действительности;
- не представлены доказательства известности коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации предприятия лица, подавшего возражение;
- не представлены доказательства наличия у него предприятия, которое могло бы быть индивидуализировано коммерческим обозначением;
- отсутствуют доказательства непрерывного использования обозначения в течение года до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- лицо, подавшее возражение, не представило никаких доказательств возникновения ассоциативной связи между товарным знаком и продукцией какого-либо иного производителя товаров, отличного от правообладателя (например, подтверждения затрат на рекламу, территории продаж продукции, интенсивности использования обозначения, сведений об информировании потребителей и т.д.);
- на дату приоритета оспариваемого знака обозначение «CULT» использовалось различными лицами, так, например, в ходе анализа открытых источников правообладателем было выявлено наличие у потребителей в 2010, 2012 годах

ассоциаций обозначения «CULT» и протеиновых пищевых добавок, производимых на территории Белоруссии и поставляемых в Российскую Федерацию;

- правообладатель отмечает, что у него имеются основания считать договор № 8-14 от 10.08.2014 г., а также акт выполненных работ к нему от 18.08.2014 г. фальсифицированным доказательством;

- правообладатель также отмечает, что указанный логотип был разработан им самостоятельно и именно ему, а не лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на соответствующее произведение;

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №621246.

К отзыву приложены следующие материалы:

- справка о принадлежности домена (копия) на 1 л.[8];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОСТОПРОТЕИН» на 5 л.[9];
- распечатки информации из открытых источников в сети Интернет на 7 л.[10];
- распечатки информации с сайта razves.com на 17 л.[11];
- распечатка информации из реестра на 12 л.[12].
- письмо-согласие (копия) на 1 л. [13].

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

С учетом даты приоритета (05.02.2015) оспариваемого товарного знака 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 требованиями пункта 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.


В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными

признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно положениям пункта 9 (1) 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.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «CULT», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположено неохраемое словосочетание «спортивное питание», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, которые расположены на фоне прямоугольника.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что оспариваемый комбинированный товарный знак является тождественным обозначению, которое было разработано по заказу ООО «Протеин ингредиент» по договору №8-14 от 10.08.2014 [1].

Согласно этому договору Исполнитель в лице Полушина А.С. по поручению Заказчика обязуется разработать логотип и представить Заказчику на утверждение четыре варианта разработок логотипа.

Результатом исполнения указанного договора являлся акт выполненных работ, который содержит варианты логотипа «CULT» (далее – Произведение),

подписанный Исполнителем и Заказчиком. Одним из четырех вариантов логотипа «CULT» является оспариваемый товарный знак.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладателем товарного знака по свидетельству №621246 оспаривается авторское право на Произведение, поскольку, как следует из отзыва на возражение, данное Произведение было разработано правообладателем и именно ему принадлежит исключительное право на это Произведение, т.е. имеет место наличие спора об авторстве между сторонами.

Также коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат доказательств того, что оспариваемый товарный знак, представляющий собой прямоугольник, на фоне которого расположено словесное обозначение «CULT», выполненное оригинальным рубленным шрифтом буквами латинского алфавита, является произведением искусства, как того требует норма пункта 9 (1), поскольку не подтверждено наличие у Произведения творческого характера, что не позволяет его отнести к объектам авторского права.

В силу указанного выше отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №621246 нарушающим требования пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, включенных в перечень оспариваемой регистрации, коллегия полагает, что представленные в возражении договоры, товарные накладные, финансовые документы и декларация соответствия [3-7] не подтверждают того факта, что российский потребитель ассоциировал оспариваемый товарный знак на дату его приоритета с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем. Следовательно, не имеется оснований для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения об использовании ООО «Протеин ингредиент» коммерческого обозначения, тождественного оспариваемому товарному знаку, то коллегия отмечает следующее.

Как справедливо отмечено в отзыве правообладателя, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не подтверждают наличие у него права на сходное или тождественное коммерческое обозначение, поскольку не доказано, что до даты приоритета оспариваемого знака лицо, подавшее возражение, использовало для индивидуализации принадлежащего ему имущественного комплекса коммерческое обозначение «CULT», которое было известным на определенной территории. В частности, представленный в возражении договор аренды производственного помещения [2] не подтверждает наличия у лица, подавшего возражение, предприятия как имущественного комплекса, включающего иные виды имущества, предназначенные для его деятельности (согласно статье 132 Кодекса), а также реального осуществления этим предприятием деятельности по производству товаров 05 класса МКТУ под коммерческим обозначением «CULT». Материалы возражения не содержат также доказательства непрерывного использования обозначения в течение года до даты приоритета оспариваемого товарного знака (см. пункт 2 статьи 1540 Кодекса).

Таким образом, не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 621246.