

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.10.2017, поданное Антонович Е.А., Украина (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593361, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ANTONOVICH» по заявке №2015726878 с приоритетом от 26.08.2015 зарегистрирован 02.11.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №593361 в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Прудникова О.А., Московская область, р-н Красногорский, с.Ильинское (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ANTONOVICH» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита фамилии – Антонович, которая не совпадает с фамилией правообладателя товарного знака и воспроизводит фамилию Антонович Е.А.;

- лицо, подавшее возражение, являлось соучредителем ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН» и ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН ЛАКШЕРИ», оказывающих услуги в области дизайна помещений на территории Российской Федерации;

- впоследствии Антонович Е.А. вышла из состава учредителей приведенных выше обществ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака являлся/является генеральным директором указанных обществ, что доказывает его намерение приобрести исключительные права на ненадлежащие ему фамилию и средство индивидуализации услуг без соответствующего согласия их владельца;

- Антонович Е.А. является индивидуальным предпринимателем на территории Украины, имеет свидетельство Украины №167338 на товарный знак со словесным элементом «Antonovich Design», оказывает услуги по оформлению интерьера помещений под обозначением «ANTONOVICH»;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- оспариваемая регистрация нарушает требование пункта 4 статьи 19 Кодекса, согласно которому «имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в других формах»;

- Антонович Е.А. является заинтересованным лицом в подаче возражения, поскольку представленными к возражению документами, подтверждается оказание услуг в области интерьерного и художественного дизайна, оформления интерьера, услуг архитектурных, консультаций по вопросам архитектуры. Кроме того Антонович Е.А. намерена осуществлять деятельность на территории Российской Федерации с использованием своей фамилии (ее транслитерации буквами латинского алфавита) в качестве средства индивидуализации, о чем свидетельствует подача заявки №2016729598 на товарный знак «ANTONOVICH DESIGN».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593361 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

- акты, счета-фактуры за рекламу в журнале «Красивые дома», «Красивые квартиры» и страницы из данных журналов (1);
- акты сдачи-приемки работ по печати плаката, по дизайну макета, по распространению рекламной информации на рекламных конструкциях (2);
- акт приемки выполненных работ по размещению рекламы в журнале «RUMORS» и страницы из данного журнала (3);
- акты сдачи-приемки оказанных рекламных услуг в журнале «Лучшие интерьеры» и страницы из данного журнала (4);
- письма по выполнению работ Е.А.Антонович по разработке дизайна-проекта квартир в городе Калининграде (5);
- сведения из ЕГРЮЛ ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН» (6);
- решение по делу №А41-17483/16 от 24.06.2016 Арбитражного суда Московской области (7);
- сведения из ЕГРЮЛ ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН ЛАКШЕРИ» (8);
- выписка из ЕГРЮЛ и физических лиц-предпринимателей Украины Антонович Е.А. (9);
- свидетельство №167338 на товарный знак «Antonovich Design», зарегистрированный на территории Украины (10);
- договоры на проведение дизайнерских и рекламных услуг, приложения к ним, акты приема работ, рекламные страницы (11).

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств известности того, что у потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака возникли ассоциации с иным, чем правообладатель лицом, оказывающим услуги в

области дизайна;

- в обосновании вышеуказанной позиции в возражении правообладателем приведены ссылки на примеры из судебной практики;

- отсутствуют документальные доказательства введения деятельности Антонович Е.А.;

- письма (5) датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака, не содержат каких-либо сведений об оказании услуг с использованием товарного знака «ANTONOVICH» и могут рассматриваться как акт незаконной предпринимательской деятельности, поскольку лицо, подавшее возражение, не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации;

- обозначение «ANTONOVICH» является фантазийным, поскольку выполнено буквами латинского алфавита и однозначно не может указывать на фамилию;

- обозначение «ANTONOVICH» является производным от имени Антон, может означать как мужское отчество с ударением на «О», так и фамилию с ударением на «И»;

- в рассматриваемом товарном знаке отсутствуют имя и отчество, что исключает какие-либо ассоциации с личностью лица, подавшего возражение;

- согласно паспорту лица, подавшего возражение, фамилия Антонович транслитерируется буквами латинского алфавита как «ANTONOVYCH», следовательно, не совпадает с оспариваемым товарным знаком;

- лицо, подавшее возражение, не являлось автором дизайн - проектов, созданных ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН» и ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН ЛАКШЕРИ» при исполнении договоров с заказчиками, а было принято в соучредители, чтобы выступать «лицом» рекламных компаний указанных обществ;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения, поскольку возражение не мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак ассоциируется потребителями в Российской Федерации с Антонович Е.А.;

- действия лица, подавшего возражение, содержат признаки недобросовестной

конкуренции и антикоррупционных действий;

- правообладатель с супругой (Прудниковой А.А.), а также совместно с контролируемыми ими юридическими лицами оказывают услуги, маркированные товарным знаком по свидетельству №593361, в том числе, в доменном имени ANTONOVICH DESIGN.RU;

- рассмотрение возражения по пункту 4 статьи 19 Кодекса не входит в компетенцию Роспатента, а указанная норма не является основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №593361.

Правообладателем представлены следующие материалы:

- выписка ЕГРИП ИП Прудников О.А. (12);
- выписка ЕГРЮЛ ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН ЛАКШЕРИ» (13);
- выписка ЕГРЮЛ ООО «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ЛАКШЕРИ» (14);
- договоры от ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН ЛАКШЕРИ» и ООО «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ЛАКШЕРИ» о предоставлении дизайнерских услуг, приложения к ним, составы дизайн-проектов, акты приемки-сдачи оказанных услуг, служебные задания на создания служебных произведений, авторские уведомления о создании служебных уведомлений (15);
- свидетельство о регистрации доменного имени «ANTONOVICH-DESIGN.RU.» на имя Прудниковой А.А. (16);
- полный список проектов, размещенных на спорных сайтах, исключительное право на которые принадлежит группе лиц правообладателя (17);
- данные сервиса ICANN Whois по домену «ANTONOVICH-DESIGN.COM» (18);
- копии документов, подтверждающих принадлежность авторских прав на оригинальные тексты (19);
- свидетельства о государственной регистрации права (20);

- протокол нотариального осмотра (21);
- протокол осмотра сайта <http://interior-design.ru> (22);
- паспорт Екатерины Антонович (23);
- справка Министерства юстиции о зарегистрированном юридическом лице ТОО «Люкс Групп» (24);
- справка Министерства юстиции о зарегистрированном юридическом лице ТОО «Лакшери Антонович Дизайн» (25);
- уведомление ЕЭК от 21.08.2017 (26);
- выдержки из словарей (27);
- скриншоты сайта «ANTONOVICH-DESIGN.RU», полученные через архивный ресурс web.archive.org по состоянию на 11.03.2013, 20.05.2013, 30.03.2014, 25.06.2014 (28);
- каталоги (29).

Ознакомившись с отзывом правообладателя лица, подавшее возражение, представило пояснение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, подробно проанализированы приведенные в возражении решения судов по иным товарным знакам;
- утверждение правообладателя о том, что обозначение «ANTONOVICH» является производным от мужского имени «ANTONY» необоснованно, поскольку отсутствует способ образования слов с помощью отсечения от имени последней буквы и добавления части «-OVICH»;
- сомнительным является вывод о том, что потребители воспринимают оспариваемое обозначение как отчество «Антонович»;
- у ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН» и ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН ЛАКШЕРИ» нет исключительного права на фамилию «АНТОНОВИЧ» и ее транслитерацию - «ANTONOVICH»;
- вопрос о деловой репутации Антонович Е.А. не заявлялся в качестве оснований для подачи возражения и не имеет отношения к рассматриваемому делу;

- установление недобросовестности и недобросовестной конкуренции в действиях лица, подавшего возражение, не входит в компетенцию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и не может являться предметом рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593361.

Лицо, подавшее возражение, представило сведения из веб-архива о деятельности Е.Антонович и диплом Украины на Антонович Екатерину Андріївну (30).

В дополнение к ранее представленному отзыву правообладатель просит коллегию принять во внимание обстоятельства и интернет-распечатки (31), указывающие на антиконкурентные и недобросовестные действия лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.08.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №593361 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Представленные документы (1-4, 30) свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, занимается оказанием услуг по разработке и реализации дизайнерских проектов интерьеров в различных организациях. С целью дальнейшего осуществления услуг в области дизайна лицо, подавшее возражение, подало заявку №2016729598 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ANTONOVICH DESIGN».

Изложенное позволяет коллегии считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче только для части услуг 42 класса МКТУ, имеющих отношение к услугам в области дизайна (дизайн художественный, дизайн промышленный, оформление интерьера, услуги архитектурные, услуги дизайнерские в области упаковки), согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

В отношении остальной части услуг 42 класса МКТУ, не относящихся и не связанных с дизайном (например, анализ воды, анализ компьютерных систем, аудит в области энергетики), документов, представлено не было, в связи с чем коллегия не усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №593361 представляет собой словесное обозначение «ANTONOVICH», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №593361 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «ANTONOVICH» выполнен буквами латинского алфавита, в связи с чем средний российский потребитель, зачастую не знающий какой-либо иностранного языка, будет воспринимать данное слово как фантазийное обозначение, не имеющее определенного смыслового значения. Необходимо также отметить, что транслитерация словесного элемента «ANTONOVICH» буквами русского алфавита «АНТОНОВИЧ» может ассоциироваться у российского потребителя либо с отчеством, образованным от слова «АНТОН», либо с фамилией (27).

Следует также указать, что поскольку в оспариваемом товарном знаке «ANTONOVICH» отсутствуют инициалы, коллегия не представляется возможным идентифицировать данный словесный элемент как фамилию лица, подавшего возражение, или какого-либо иного лица.

В связи с вышеизложенным, оспариваемый товарный знак «ANTONOVICH» по свидетельству №593361 не ассоциируется с фамилией лица, подавшего возражение, является фантазийным, и само по себе способно осуществлять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров и услуг правообладателя.

Коллегия отмечает, что способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

В связи с этим коллегией проанализированы материалы, представленные с возражением, которые свидетельствуют о следующем.

Согласно документам (1-4) лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло свою деятельность в отношении услуг, связанных с дизайном интерьера в качестве соучредителя ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН» и ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН ЛАКШЕРИ».

Приложенные к документам рекламные материалы (1-4) действительно содержат изображение Екатерины Антонович и указание на то, что она является автором дизайн-проектов.

Вместе с тем, данные услуги оказывались Е.Антонович как сотрудником и соучредителем вышеуказанных обществ.

Документальных доказательств того, что лицо, подавшее возражение, самостоятельно оказывало услуги в области дизайна, не представлено.

Представленные документы (9-11) не могут быть приняты во внимание, поскольку относятся к деятельности лица, подавшего возражение, на территории иного, нежели Российская Федерация государства, а именно к территории Украины.

В представленных к возражению письмах (5) отсутствует информация о том, что Е.А.Антонович выполняла работы по разработке дизайн-проектов в квартирах г.Калининграда, сопровождающиеся обозначением «ANTONOVICH». Коллегия также отмечает, что к письмам не представлена соответствующая документация (договоры, счет-фактуры, платежные поручения), подтверждающая оказание данных услуг.

Интернет-распечатки с сайта «antonovich-design» (30), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствуют об осуществлении деятельности лица, подавшего возражение, за пределами Российской Федерации. Кроме того, информация, находящаяся на данном сайте, не содержит сведений об объемах и узнаваемости российскими потребителями услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение.

В свою очередь, правообладателем представлены документы (15), подтверждающие использование обозначения «ANTONOVICH» в качестве средства индивидуализации услуг, оказываемых ООО «АНТОНОВИЧ ДИЗАЙН

ЛАКШЕРИ», директором которого является правообладатель, а учредителем является его жена.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак не вызывает у потребителя ассоциации при оказании услуг в области дизайна исключительно с лицом, подавшим возражение. Следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №593361 не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя о том, что в действиях лица, подавшего возражение, содержатся признаки недобросовестной конкуренции и антикоррупционной составляющей, не может быть рассмотрен коллегией, поскольку не относится к компетенции Роспатента.

Рассмотрение вопроса о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 4 статьи 19 Кодекса не может быть рассмотрен федеральной службой по интеллектуальной собственности, так как не относится к ее компетенции.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, поступили особое мнение от 09.02.2018 и жалоба от 06.03.2018.

Доводы, изложенные в приведенных обращениях, рассмотрены и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №593361.**