

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 03.11.2020 возражение индивидуального предпринимателя Валентинова Б.Г., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 726327, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 726327 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.09.2019 по заявке № 2019735525 с приоритетом от 22.07.2019 в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ринфарм», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству

№ 726327 было зарегистрировано изобразительное обозначение



В поступившем 03.11.2020 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 оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя

товаров и лица, оказывающего услуги, так как он воспроизводит обозначение, которое уже в период ранее даты приоритета этого товарного знака использовалось лицом, подавшим возражение, в отношении различных медицинских препаратов и биологически активных добавок («МАММОЛЕПТИН», «КОРОНАТЕРА», «ОПТИМАТОН», «МЕНОТЕРА», «АНДРОТЕРА», «БОЛЮСЫ ХУАТО» и др.) и их продвижения на рынке, однородных соответствующим товарам и услугам данной регистрации товарного знака, а также является тождественным изобразительному произведению, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе лица, подавшего возражение, и о внесении записи о нем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сведениями о нем [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о правообладателе [2];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 175687, ранее зарегистрированном на имя лица, подавшего возражение [3];
- свидетельство Российского Авторского Общества № 2651 от 04.02.1998 о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности, а именно эскизов, авторами которых заявлены лицо, подавшее возражение, и Наумова Э.М., с приложенными к нему соответствующими эскизами, созданными в 1995 году [4];

- договор от 20.06.2019 об отчуждении исключительного права на изобразительные произведения, указанные в свидетельстве Российского Авторского Общества № 2651 от 04.02.1998, а именно о передаче Наумовой Э.М. в полном объеме своему соавтору – лицу, подавшему возражение, принадлежащего ей исключительного права на соответствующие эскизы, с актами приема-передачи исключительного права и оплаты и платежным поручением по нему [5];
- свидетельства на товарные знаки на имя лица, подавшего возражение, и распечатки сведений по ним, а именно «МАММОЛЕПТИН» (№ 185105), «КОРОНАТЕРА» (№ 188737), «ОПТИМАТОН» (№ 186872), «МЕНОТЕРА» (№ 217171), «АНДРОТЕРА» (№ 201823), «БОЛЮСЫ ХУАТО» (№ 182140) [6];
- фотографии упаковок медицинских препаратов и биологически активных добавок, индивидуализируемых вышеуказанными товарными знаками лица, подавшего возражение, и изобразительным обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку [7];
- регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения Российской Федерации на лекарственные препараты для медицинского применения, а именно «МАММОЛЕПТИН» (ЛС-000848 от 13.07.2011) и «КОРОНАТЕРА» (П №013904/01 от 31.07.2008), и документация на упаковки для них [8];
- доверенности китайских производителей, выданные для регистрации их препаратов лицу, подавшему возражение, с нотариальными актами к ним [9];
- платежные поручения 2007 – 2008 гг. на оплату лицу, подавшему возражение, по лицензионным договорам за использование его товарных знаков [10];

- договор от 28.04.2006 о передаче лицом, подавшим возражение, в аренду рекламных роликов на препараты «МАММОЛЕПТИН», «КОРОНАТЕРА», «ОПТИМАТОН», «МЕНОТЕРА», «АНДРОТЕРА» и «БОЛЮСЫ ХУАТО» с актами приема-передачи и платежными поручениями по нему [11];
- скриншоты кадров вышеуказанных рекламных роликов [12];
- письма-согласия лица, подавшего возражение, на использование третьими лицами его товарных знаков [13];
- товарно-сопроводительные документы на поставку вышеуказанной продукции, распечатки сведений из базы данных Росздравнадзора о ее поставках и письма об объемах этих поставок [14];
- договор о заказе информационно-аналитического отчета по объемам продаж препаратов «МАММОЛЕПТИН» и «КОРОНАТЕРА» с актом приема-передачи работ, со счетами, счетом-фактурой и платежным поручением по нему и созданный в результате его исполнения отчет об объемах их аптечных продаж в России в период 2012 – 2017 гг. [15].

Кроме того, на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были также представлены:

- завизированные Российским Авторским Обществом соответствующими отметками его свидетельство № 2651 от 04.02.1998 о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности, а именно эскизов, авторами которых заявлены лицо, подавшее возражение, и Наумова Э.М., с приложенными к нему соответствующими эскизами, созданными в 1995 году [16];
- альбом с рукописными оригиналами вышеуказанных эскизов и отметками о конкретных датах их создания авторами (был представлен на обозрение коллегии) [17].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии и корреспонденцией, поступившей 01.02.2021, были представлены на него отзыв и дополнения к нему, доводы которых по своему существу сводятся к тому, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства наличия у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как не имеется документов, которые свидетельствовали бы о наличии у потребителей стойкой ассоциативной связи между теми или иными известными товарами и услугами, индивидуализируемыми соответствующим обозначением, и самим лицом, подавшим возражение, которое никак не является их производителем или лицом, введшим их в гражданский оборот, в то время как все представленные им документы, касающиеся производства и поставок товаров, указывают в качестве таковых лиц на совсем другие китайские и российские юридические лица, а вовсе не на лицо, подавшее возражение, которое в них даже не упоминается.

При этом правообладатель полагает, что авторство лица, подавшего возражение, не было им доказано, поскольку им были задепонированы в Российском Авторском Обществе не созданные его творческим трудом рисунки (эскизы), а лишь фотографии керамической / фарфоровой статуэтки китайского бога долголетия Шоу Сина, популярной в Китае и купленной там лицом, подавшим возражение, причем соответствующее авторство и его дата, зафиксированные в свидетельстве Российского Авторского Общества, были всего лишь им самим же заявлены.

Отсюда правообладатель приходит также и к выводу об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в подаче соответствующего возражения.

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

Правообладателем были представлены, в частности, копии следующих документов:

- заключение фототехнической экспертизы [18];
- распечатки страниц со сведениями из сети Интернет [19];
- свидетельские показания гражданина Китая Чэня Цзинжуя [20];
- фотографии статуэтки, переписка с продавцом, квитанции об онлайн-платежах и доставке посылки [21];
- судебные акты и решения Роспатента [22].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.07.2019) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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 абзацем 5 пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 726327 с приоритетом



от 22.07.2019 представляет собой изобразительное обозначение , являющееся рисунком, изображающим китайского старца с утрированно не пропорциональными между собой параметрами тела, головы, усов и бороды, что является известным характерным художественным приемом в изобразительном искусстве Китая и некоторых иных стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, представляющих собой различные товары в сферах парфюмерии, косметики, чистящих средств и абразивов и продукции медицинского назначения, а также услуги в сферах торговли, менеджмента и маркетинга.

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей [1] лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 22.10.1998, то есть задолго до даты (22.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака, а также и

задолго до даты (03.09.2012) возникновения самого правообладателя как юридического лица в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц [2].

При этом основным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, согласно выписке [1], является производство фармацевтических субстанций.

Задолго до вышеупомянутых дат приоритета оспариваемого товарного знака и даже возникновения самого правообладателя как юридического лица, а именно 02.06.1999, на имя лица, подавшего возражение, уже являющегося индивидуальным предпринимателем, был зарегистрирован товарный знак



по свидетельству № 175687 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, в том числе связанных с реализацией товаров, предназначенных для медицинских целей, и относящихся к сфере медицины [3].

В этой связи следует отметить, что данный ранее зарегистрированный товарный знак лица, подавшего возражение, был тождествен оспариваемому товарному знаку, а упомянутые выше услуги в отношении товаров медицинского назначения и относящиеся к сфере медицины являлись, собственно, однородными товарам 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, как были однородны между собой также и услуги 35 класса МКТУ вышеуказанной и оспариваемой регистраций товарных знаков.

Вместе с тем, правовая охрана указанного тождественного товарного знака по свидетельству № 175687 была прекращена 28.10.2017 в связи с истечением срока действия исключительного права на него, и данный срок не был продлен правообладателем.

Наряду с вышеуказанным товарным знаком по свидетельству № 175687 в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака на имя лица, подавшего возражение, охранялись также и иные товарные знаки, а именно

«МАММОЛЕПТИН» (№ 185105), «КОРОНАТЕРА» (№ 188737), «ОПТИМАТОН» (№ 186872), «МЕНОТЕРА» (№ 217171), «АНДРОТЕРА» (№ 201823), «БОЛЮСЫ ХУАТО» (№ 182140), в отношении однородных товаров 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ [6].

На представленных фотографиях упаковок соответствующих медицинских препаратов и биологически активных добавок [7] обнаруживаются данные товарные знаки лица, подавшего возражение, а также еще, вместе с ними, и ранее зарегистрированный на его имя товарный знак



по свидетельству № 175687, представлявший собой изобразительное обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку.

Представлены регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения Российской Федерации, в частности, на лекарственные препараты для медицинского применения, а именно «МАММОЛЕПТИН» (ЛС-000848 от 13.07.2011) и «КОРОНАТЕРА» (П №013904/01 от 31.07.2008), и документация на соответствующие упаковки для них [8].

Вместе с тем, на вышеупомянутых упаковках товаров [7] отсутствуют какие-либо указания на само лицо, подавшее возражение, как на их производителя, а вышеупомянутые регистрационные удостоверения [8] выданы на имя китайских компаний.

Однако соответствующими китайскими производителями, указанными на этих упаковках, были выданы нотариально заверенные доверенности для регистрации их препаратов ООО Группа компаний «Дао-Фарм» в лице его руководителя – лица, подавшего возражение [9].

При этом указанное российское юридическое лицо являлось лицензиатом принадлежавшего лицу, подавшему возражение, упомянутого выше товарного



знака по свидетельству № 175687 в соответствии со сведениями, приведенными в данной регистрации товарного знака [3], и выплачивало лицу,

подавшему возражение, в 2007 – 2008 гг., согласно платежным поручениям [10], денежные вознаграждения по лицензионным договорам за использование его товарных знаков.

В соответствии с договором от 28.04.2006 и подтверждающими его исполнение актами приема-передачи и платежными поручениями по нему [11] лицо, подавшее возражение, в качестве владельца передавало ему в аренду рекламные ролики на препараты «МАММОЛЕПТИН», «КОРОНАТЕРА», «ОПТИМАТОН», «МЕНОТЕРА», «АНДРОТЕРА» и «БОЛЮСЫ ХУАТО», на



скриншотах кадров которых [12] также обнаруживаются изображения .

Лицом, подавшим возражение, выдавались письма-согласия на использование третьими лицами его товарных знаков под его контролем [13].

В подтверждение фактов введения соответствующих товаров в гражданский оборот были представлены товарно-сопроводительные документы на поставку данной продукции, распечатки сведений из базы данных Росздравнадзора о ее поставках и письма об объемах этих поставок [14].

Из отчета об объемах аптечных продаж препаратов «МАММОЛЕПТИН» и «КОРОНАТЕРА» в России в период 2012 – 2017 гг. [15], подготовленного независимой компанией по результатам маркетингового исследования, заказанного лицом, подавшим возражение, следует, что были реализованы данные препараты в розницу в указанный период на общую сумму более 172,3 млн. рублей, что может обуславливать, в принципе, определенную их известность потребителям, в том числе и соответствующего изобразительного



обозначения , помещенного, как уже отмечалось выше, наряду с иными средствами индивидуализации товаров непосредственно на их упаковках.

Однако коллегия не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей в отношении вышеупомянутой продукции именно с самим лицом, подавшим возражение. Никаких документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций (например, результатов социологического опроса) лицом, подавшим возражение, не было представлено.

Так, согласно проанализированным выше документам, в соответствующих правоотношениях, связанных с производством и введением в гражданский оборот задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака вышеуказанных товаров, маркированных наряду с иными средствами их



индивидуализации также и изобразительным обозначением , тождественным этому товарному знаку, лицо, подавшее возражение, выступало только лишь в качестве держателя интеллектуальной собственности — владельца исключительных прав на данные средства индивидуализации товаров, выдавая лицензии и письма-согласия на их использование под его контролем иным лицам, предоставляя им рекламные ролики в аренду и получая от них соответствующие денежные вознаграждения, а также оказывая содействие реальным производителям в регистрации соответствующих препаратов, маркируемых его товарными знаками.

Но, в то же время, лицо, подавшее возражение, не являлось ни производителем, ни продавцом этих препаратов, никак не позиционировалось на рынке таких товаров ни в соответствующей рекламе, ни в каких-либо публикациях в средствах массовой информации, не указывалось на упаковках товаров, то есть оно само по себе вовсе не является известным потребителям в качестве лица, выпускающего на данный рынок упомянутые выше товары.

Отсюда следует то, что представленные материалы возражения не позволяют прийти к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее тождественное с ним изобразительное



обозначение , принадлежавшее лицу, подавшему возражение, как ранее охраняемый на его имя товарный знак, реально воспринималось российскими потребителями исключительно как средство индивидуализации тех или иных конкретных товаров и услуг самого лица, подавшего возражение.

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания наличия у оспариваемого товарного знака на определенную дату его приоритета способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть для признания этого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, проанализированные выше документы могли бы рассматриваться в качестве доказательств обнаружения определенного



изобразительного произведения , исключительное право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, данное произведение, как уже отмечалось выше, помещалось непосредственно на упаковках товаров [7], которые были введены в гражданский оборот, то есть стали доступны потребителю, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [14 – 15], а также и в их рекламные ролики [11 – 12].

При этом и в открытых реестрах на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности для неограниченного круга лиц стала доступна информация о государственной



регистрации на имя лица, подавшего возражение, товарного знака по свидетельству № 175687 [3].

В подтверждение факта возникновения у лица, подавшего возражение, авторского права и исключительных имущественных прав на соответствующее изобразительное произведение в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака им было представлено свидетельство Российского Авторского Общества № 2651 от 04.02.1998 о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности, а именно эскизов, авторами которых были заявлены лицо, подавшее возражение, и Наумова Э.М., с приложенными к нему соответствующими эскизами, созданными в 1995 году [4], и завизированными Российским Авторским Обществом соответствующими отметками этими же документами [16], а также и представленным на заседании коллегии на обозрение альбомом с рукописными оригиналами вышеуказанных эскизов и отметками о конкретных датах их создания авторами [17].

Кроме того, в соответствии с договором от 20.06.2019 об отчуждении исключительного права на изобразительные произведения, указанные в свидетельстве Российского Авторского Общества № 2651 от 04.02.1998, и актами приема-передачи исключительного права и оплаты и платежным поручением по нему [5], данное право, принадлежащее на соответствующие эскизы Наумовой Э.М., было передано ею в полном объеме своему соавтору – лицу, подавшему возражение.



Таким образом, на дату (22.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, согласно вышеуказанным документам, уже являлось единоличным обладателем исключительного права на



соответствующее конкретное изобразительное произведение в черно-белом его исполнении, приведенном наряду с иными его вариантами

исполнения в различных цветовых сочетаниях в соответствующих эскизах, приложенных к вышеуказанному свидетельству Российского Авторского Общества, то есть зафиксированных данной организацией в этом документе в определенной объективной форме в качестве объектов авторского права.

Сопоставительный анализ оспариваемого изобразительного товарного

знака  и указанного выше изобразительного произведения  показал, что они являются тождественными.

При этом отсутствуют какие-либо сведения о выраженном владельцем такого исключительного права на это изобразительное произведение согласии на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака на имя его правообладателя, а также и о наличии определенного теми или иными конкретными документами спора относительно принадлежности самого авторского права на данное произведение.

Так, правообладатель не представил каких-либо документов, из которых следовало бы, например, что исключительное право на соответствующее изобразительное произведение возникло именно у него раньше, чем у лица, подавшего возражение, либо его автором является какое-либо другое конкретное физическое лицо, а не лицо, подавшее возражение, и Наумова Э.М., официально заявившие в Российском Авторском Обществе о своем авторстве на это изобразительное произведение уже в 1998 году, то есть задолго до даты (22.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака и даже даты (03.09.2012) возникновения самого правообладателя как юридического лица.

В то же время, и вышеуказанное обстоятельство, а именно авторство лица, подавшего возражение, и Наумовой Э.М. на данное произведение, как объект авторского права, в свою очередь, подтверждается только свидетельством Российского Авторского Общества № 2651 от 04.02.1998 о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной

собственности [4], которое было выдано без проведения какой-либо проверки в результате лишь декларативно заявленного ими такого авторства.

Однако правообладатель категорически отказался признать данное обстоятельство как факт, так как по его мнению лицом, подавшим возражение, были задепонированы в Российском Авторском Обществе не созданные его творческим трудом рисунки (эскизы), а лишь фотографии купленной им в Китае сувенирной продукции – керамической / фарфоровой статуэтки, то есть они никак не являются, собственно, произведениями искусства – объектами авторского права.

В этой связи правообладателем было представлено заключение фототехнической экспертизы [18], из которого следует, что соответствующие изображения в свидетельстве Российского Авторского Общества являются всего лишь фотографиями.

Правообладателем было также заявлено, что соответствующее рассматриваемое изображение воспроизводит изображение статуэтки китайского бога долголетия Шоу Сина, популярной в Китае и просто купленной там лицом, подавшим возражение.

При этом правообладателем были представлены многочисленные фотографии таких статуэток из сети Интернет [19] и фотографии купленной им такой статуэтки в соответствии с его перепиской с продавцом, квитанциями об онлайн-платежах и доставке посылки [21].

В связи с этими сведениями правообладателем были представлены еще и свидетельские показания гражданина Китая Чэня Цзинжуя о покупке в Китае точно такой же статуэтки и лицом, подавшим возражение [20].

В свою очередь, судебные акты и решения Роспатента [22] касаются совсем других товарных знаков и других фактических обстоятельств, и сторонами споров по ним являлись иные лица, то есть они не подлежат какому-либо анализу в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Принимая во внимание все изложенные выше обстоятельства, у коллегии имеются определенные основания для сомнений относительно того, является

ли соответствующее изображение, собственно, объектом авторского права, на который исключительное право могло бы, в принципе, принадлежать именно лицу, подавшему возражение.

Таким образом, отсутствуют основания для однозначного вывода о том, что оспариваемый товарный знак является тождественным именно с изобразительным произведением, как объектом авторского права, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета этого товарного знака, то есть о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 726327.