

**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), рассмотрела поступившее 01.04.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 830800, поданное ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика», г. Курск, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**ПРИМА**» с приоритетом от 01.09.2020 по заявке № 2020747535 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.10.2021 за № 830800 в отношении товаров 20 и 24 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Волкова Вадима Николаевича, г. Иваново (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 830800 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак создает угрозу введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров 20 и 24 классов МКТУ.

В частности, согласно возражению лицо, его подавшее, является производственным предприятием с многолетним успешным опытом работы. Основной вид деятельности заявителя – производство готовых текстильных изделий. Дата создания юридического лица ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» - 2010 год, однако, лицо, подавшее возражение, является правопреемником предприятия, выпускающего домашний текстиль с 1975 года. Предшественником заявителя являлось ООО «ТПК «BELASHOFF».

Лицо, подавшее возражение, активно непрерывно с 2010 года и по настоящее время осуществляет деятельность по производству высококачественных изделий для сна и отдыха (в том, числе подушек и одеял) и за годы работы зарекомендовал себя как надежный производитель качественной продукции. Вся продукция предприятия выпускается под товарным знаком «Belashoff» (товарный знак по свидетельству №320870). Однако каждая линейка продукции также имеет свое наименование. С 2010 года, то есть за 10 лет до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака №830800, лицо, подавшее возражение, использует словесное обозначение «ПРИМА» в качестве наименования линейки продукции домашнего текстиля, в частности, подушек, одеял. Предшественником заявителя данное наименование также использовалось для индивидуализации производимой продукции, что подтверждается каталогом продукции ООО «ТПК «BELASHOFF», приложенным к возражению.

Продукция с данным наименованием была представлена в каталогах продукции заявителя, на различных выставках, ярмарках, предлагалась к продаже и продавалась как на территории России, так и за рубежом. Продукция была представлена и реализовывалась различными способами: через оптовые склады заявителя, через торговые сети Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута, Иваново и других российских городов, через сайт производителя, через интернет-магазины (Вайлдберриз, Озон и иные). Имеется у заявителя рынок сбыта и за границей: это Германия, Польша, Китай, США, Казахстан, Беларусь, Украина.

Работа заявителя освещалась в средствах массовой информации, в интернет-изданиях.

Активное осуществление коммерческой деятельности и широкую известность заявителя подтверждают многочисленные дипломы за участие в выставках и ярмарках, благодарственные письма.

Основатель и учредитель компании-лица, подавшего возражение, – Белашов Олег Анатольевич – с 2005 года является администратором доменного имени [www.belashoff.ru](http://www.belashoff.ru). К материалам возражения прилагаются скриншоты с сервиса Веб-архив от 2018-2019 гг., из которых следует, что одна из коллекций производимой под товарным знаком «Belashoff» продукции была представлена под наименованием «Прима». Кроме того, прикладываем скриншоты с информацией о видеороликах о продукции «Прима» (подушки и одеяла) за 2018, 2019, 2010 годы.

Товары, в отношении которых лицо, подавшее возражение, использует обозначение «ПРИМА» (домашний текстиль, в частности, подушки, одеяла), и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №830800, являются однородными.

Сходство обозначения «Прима», используемого лицом, подавшим возражение, и товарного знака №830800 очевидно, поскольку они являются фонетически и семантически тождественными.

К видам деятельности правообладателя товарного знака №830800, согласно сведениям из ЕГРИП, относится торговля текстильными изделиями, но не их производство. Местонахождение правообладателя – г. Иваново. Один из оптовых складов заявителя также расположен в г. Иваново. Поэтому с уверенностью можно сказать, что правообладателю было известно об использовании лицом, подавшим возражение, словесного обозначения «ПРИМА». Однако, несмотря на это, правообладатель зарегистрировал товарный знак «Прима», и спустя три месяца с даты регистрации товарного знака, обратился к лицу, подавшему возражение, с иском о незаконном использовании товарного знака. Лицо, подавшее возражение, выступает в качестве ответчика по данному иску в деле №А35-1132/2022, рассматриваемому Арбитражным судом Курской области.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

- (1) Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ЩППФ» - 5 л.;
- (2) Выписка из ЕГРИП по Волкову В.Н. – 6 л.;
- (3) Каталог продукции ООО «ТПК BELASHOFF» - 10 л.;
- (4) Каталог продукции ООО «ЩППФ» за 2011-2012 – 8 л.;
- (5) Каталог продукции ООО «ЩППФ» за 2012-2013 – 8 л.;
- (6) Каталог продукции ООО «ЩППФ» за 2014 – 9 л.;
- (7) Каталог продукции ООО «ЩППФ» за 2017 – 12 л.;
- (8) Дипломы и благодарственные письма ООО «ЩППФ» - 21 л.;
- (9) Статья в журнале «VIP» - 4 л.;
- (10) Информация о домене belashoff.ru – 2 л.;
- (11) Договор с ООО «Вайлдберриз» - 18 л.;
- (12) Договор с ООО «Интернет Решения» - 11 л.;
- (13) Счета-фактуры ООО «Вайлдберриз» за 2017-2020 - 211 л.;
- (14) Товарные накладные ООО «Интернет Решения» - 32 л.;
- (15) Товарные накладные за 2012-2020 – 129 л.;
- (16) Спецификация об отгрузке на Украину 2011 – 3 л.;
- (17) Скриншоты страниц о продукции – 6 л.;
- (18) Исковое заявление Волкова В.Н. – 11 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив, что является крупным бизнесменом в текстильной отрасли, а также учредителем нескольких предприятий и юридических лиц, которые производят большой объём текстильных товаров. Много лет учреждённые Волковым В.Н. юридические лица, а также сам индивидуальный предприниматель Волков В. Н. были производителями текстильных товаров для одного из крупнейших продавцов текстиля для Москвы и всей России - Торгового дома «ДАРГЕЗ», который с 2012 года, согласно каталогу товаров, маркировал часть товаров маркой «ПРИМА». В 2019 году индивидуальный предприниматель Волков В.Н. с партнёрами купили обанкротившийся Торговый дом «ДАРГЕЗ» со всеми активам в г. Москве.

Подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №830800 является актом недобросовестной конкуренции.

Во время рассмотрения заявки индивидуального предпринимателя Волкова В. Н. на регистрацию товарного знака «ПРИМА» в адрес Роспатента не поступало никаких обращений потребителей о заблуждении или невозможности понять, кто производитель товара.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 830800.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- Каталог Торгового дома «DARGEZ» (18);
- Счет на оплату №441 от 12.09.2019 (19);
- Распечатка сайта [www.eva.ru](http://www.eva.ru) (20);
- Отзывы на подушку «ПРИМА DARGEZ» в сети Интернет (21).

Лицом, подавшим возражение, корреспонденцией от 20.05.2022, были представлены следующие дополнительные пояснения:

- общий объем продаж продукции лица, подавшего возражение, под обозначением «ПРИМА» составил 33 миллиона рублей. Территория продаж товаров – от Сахалина до Краснодара;
- лицу, подавшему возражению, не известно о фактах производства и продажи товаров под обозначением «ПРИМА» до 2020 года иными лицами. Следовательно, у потребителей товаров на протяжении 10 лет приобретающих товары лица, подавшего возражение, под обозначением «ПРИМА» могут возникнуть ассоциации только с ООО «Щигровско перо-пуховая фабрика»;
- приведенное в отзыве утверждение правообладателя о том, что он много лет производил товары под обозначением «ПРИМА» для иного лица, а также о том, что под маркой «ПРИМА» был произведен огромный объем текстильных товаров, не подтверждены ни одним документом.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлена сводная таблица о поставках продукции под обозначением «ПРИМА» (22).

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

С учетом даты (01.09.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку

может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением.

Лицо, подавшее возражение, вводит в гражданский оборот подушки и одеяла, маркируемые обозначением «ПРИМА». Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» (а также его правопродшественником) при маркировке производимых им товаров, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №830800 вводит потребителя в заблуждение относительно источника производимых товаров.

Правообладатель обратился в суд с иском [18] о нарушении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Лицо, подавшее возражение, выступает в качестве ответчика по упомянутому иску (дело №135-1132/2022, рассматриваемое Арбитражным судом Курской области).

Указанные обстоятельства позволяют коллегии признать ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №830800 по приведенному выше основанию.

Оспариваемый товарный знак «ПРИМА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 20 и 24 классов МКТУ.

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

Сам по себе товарный знак по свидетельству №830800 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1, 3-17, 22).

Совокупность представленных материалов (1, 3-17, 22) свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, являясь правопреемником ООО «ТПК BELASHOFF», осуществляет производство товаров (подушек и одеял), маркируемых обозначением «ПРИМА» и до даты приоритета оспариваемого знака поставляло их в различные города Российской Федерации (в том числе, в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Южно-Сахалинск, Волгоград, Иваново, Иркутск, Нижний Новгород, Красноярск, Воронеж, Белгород, Омск, Свердловск, Камышин, Воткинск, Екатеринбург, Барнаул).

В распоряжение коллегии были представлены каталоги (3-7), в которых описывается выпускаемая продукция, дипломы и благодарственные письма (8), распечатка статьи в журнале «VIP» (9), информация об администраторе домена (10), скриншоты страниц с описанием производимой продукции (17).

Вместе с тем, анализ представленных материалов (1, 3-17) не позволяет коллегии прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров по следующим причинам.

Так, выписка из ЕГРЮЛ (1) отражает те виды деятельности, которые вправе осуществлять лицо, подавшее возражение, но не свидетельствует о фактически осуществляемой деятельности.

Что касается представленных каталогов (3-7), то не ясно, каким тиражом они издавались, какая территория их распространения и какое количество лиц было ознакомлено с ними. Иных материалов, подтверждающих заказ рекламной продукции, а также материалов, свидетельствующих о значительных затратах на рекламную кампанию с тем, чтобы средний российский потребитель ознакомился с производимой лицом, подавшим возражение, продукцией под обозначением «ПРИМА», представлено не было.

Благодарственные письма и дипломы (8) выданы лицу, подавшему возражение, за активное участие в ярмарках, «за возрождение национальных



традиций Курского края и всей России», «за предоставление высококачественных товаров», «за предоставление высококачественной продукции», «за высокие потребительские свойства образца подушки «Соната», выдан диплом в номинации «лучший товар года». Однако, не ясно, какие именно товары экспонировались на выставках и ярмарках, за какие именно товары получены упомянутые дипломы и письма (8). Ни в одном из представленных материалов не фигурирует обозначение «ПРИМА».

В статье издательского дома «VIP-МедиаГрупп» (9) приводится информация об Олеге Белашове, возглавляющем ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика». При этом, в статье отсутствуют упоминания о товарах, маркируемых обозначением «ПРИМА».

Само по себе наличие у лица, подавшего возражение, сайта (10) с размещенной на нем информации о производимых товарах (17), а также наличие иных сайтов (17) не свидетельствует о знакомстве широкого круга потребителей с данной информацией. Более того, знакомство с сайтом не свидетельствует о приобретении продукции, производимой ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика», маркированной обозначением «ПРИМА» высоким количеством потребителей и установлении однозначной взаимосвязи между лицом, подавшим возражение, и производимым им товаром, маркируемым обозначением «ПРИМА».

Спецификация (16) об отгрузке товаров на Украину не может быть принята в подтверждение доводов лица, подавшего возражение, поскольку во внимание принимается осведомленность именно российского потребителя о товарах лица, подавшего возражение.

С возражением представлено значительное количество договоров (11, 12), счетов-фактур (13), товарных накладных (14), сводная таблица (22), свидетельствующие о поставках ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» различных товаров и, в том числе, подушек и одеял под обозначением «ПРИМА» в разные города Российской Федерации. Вместе с тем, следует отметить, что товары, маркированные обозначением «ПРИМА», представляют лишь одну из линеек товаров лица, подавшего возражение. ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика»

выпускает значительное количество товаров под разными обозначениями («Соната», «Ника», «Шарм», «Люкс», «Диалог», «Комфорт», «Караван», «Ангора», «Летнее», «Планета снов», «DuoClim», «Гармония», «Лебяжий пух», «Бамбук Эко», «Белое золото», «Эвкалипт», «999», «Наше Счастье», «Наша Радость», «Наша Гордость», «Наше сокровище», «Наша Умничка», «Акфил» и т.д.). При этом, согласно возражению, зонтичным брендом лица, подавшего возражение, является знак «BELASHOFF», проставляемый, согласно каталогу (22), на каждом товаре. Именно по данному обозначению потребители в первую очередь ориентируются при выборе необходимой продукции.

При этом, следует отметить, что с возражением не было представлено независимых источников информации (например, данных социологических опросов, маркетинговых исследований), анализ которых позволил бы коллегии прийти к однозначному выводу об ассоциировании обозначения «ПРИМА» с продукцией, выпускаемой лицом, подавшим возражение, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия товаров, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, как относящихся исключительно к ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика».

Обобщая всю вышеизложенную информацию, коллегия отмечает следующее. Сам по себе факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, 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. Вместе с тем,

представленных материалов недостаточно для того, чтобы сформулировать соответствующие выводы.

Таким образом, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 830800 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

В отзыве на возражение действия лица, подавшего возражение, квалифицируются как недобросовестная конкуренция (злоупотребление правом). Вместе с тем, установление данных фактов не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Следует отметить, то в отзыве содержится информация о производстве правообладателем постельного белья (подушек и одеял) под обозначением «ПРИМА». Вместе с тем, указанные доводы ничем не подтверждены. Каталог продукции торгового дома «ДАРГЕЗ» (18), счет (19), распечатка (20), отзывы (21) не позволяют квалифицировать Волкова В.Н. в качестве производителя товаров под обозначением «ПРИМА».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.04.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №830800.**