

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 26.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Колор ИСТ», Московская обл., г. Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670663, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017744939 с приоритетом от 27.10.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.09.2018 за № 670663 в отношении товаров 05, 29, 30, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Веган-фуд.ру», Москва (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 670663 представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде стилизованного изображения ствола дерева.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.06.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1), 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- несоответствие оспариваемого знака (1) требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- с июля 2017 года, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого знака (1), и ранее даты создания компании правообладателя (ООО «Веган-фуд.ру») лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по производству товаров «хлебцы, печенье, фрутоснеки». Введение продукции в гражданский оборот осуществлялось через крупную торговую сеть «BILLA». Продукция неоднократно демонстрировалась на международных выставках, таких как «ПродЭкспо 2018», «WorldFood 2018»;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что при маркировке продукции использовало изображение стилизованного ствола дерева совместно с товарным знаком по свидетельству №539841 (2), правообладателем которого является ООО «Котики». При этом учредителями ООО «Колор ИСТ» и ООО «Котики» является одно лицо (Хромов Д.М.);

- указанное выше, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствует об известности ООО «Колор ИСТ» и выпускаемой им продукции;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что правообладателем оспариваемого товарного знака в Арбитражный суд Московской области подано

исковое заявление о взыскании компенсации за незаконное использование ООО «Колор ИСТ» оспариваемого товарного знака;

- несоответствие оспариваемого знака (1) требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак воспроизводит изображение иллюстрации книги, автором которой является г-жа Хазе-Вахдатегах. Правообладатель оспариваемого знака (1) не обладает авторскими правами на данное изображение;

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче настоящего возражения;

- кроме того, в действиях правообладателя, выраженных регистрацией оспариваемого товарного знака на свое имя, лицо, подавшее возражение, видит акт недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670663 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Исковое заявление о взыскании компенсации за незаконное использование оспариваемого товарного знака от 18.02.2020;

2. Фотографии этикеток и продукции;

3. Фотографии кассовых чеков за 2017, 2018гг.;

4. Этикетки продукции «Хлебцы льняные кунжутные», «Хлебцы льняные капустные», «Хлебцы льняные французские»;

5. Свидетельство на товарный знак по свидетельству №539841;

6. Согласие на использование товарного знака по свидетельству №539841, выданное ООО «Котики», лицу, подавшему возражение;

7. Договор поставки № ТИП- ВП-17-809 от 01.07.2017, заключенный между ООО «Колор ИСТ» и ООО «БИЛЛА» (листы 1, 15);

8. Уведомление, направленное ООО «ВЕГАН-ФУД.РУ», в адреса ИП Смирнова и ООО «ШАКТИ»;

9. Претензии, направленные ООО «ВЕГАН-ФУД.РУ», в адреса ООО «Колор

ИСТ», ООО «Котики», ООО «КУПЧИХА», ООО «ПИЩАРА»;

10. Договор на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2018» за № Д/100-1702838 от 20.11.2017 и приложения к нему;

11. Распечатка из сети Интернет сведений о выставке RusFoodExpo;

12. Распечатка из сети Интернет сведений о книге автор Хазе-Вахдатегах;

13. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе (ООО «Веган-фуд.ру»).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы возражения не содержат документов, подтверждающих доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- при этом правообладатель отмечает, что сам длительное время производит и реализует продукцию надлежащего качества и используя оспариваемый товарный знак в своей деятельности;

- довод лица, подавшего возражение, об отсутствии у правообладателя авторских прав на изображение в виде стилизованного изображения ствола дерева не обоснован. Представленная распечатка из сети Интернет сведений о книге Хазе-Вахдатегах, которая издана в марте 2014г., не подтверждает, что авторское право на иллюстрации, используемые в этой книге, принадлежат именно ей. Вместе с тем, правообладатель отмечает, что по договору от 02.04.2012 автором стилизованного изображения ствола дерева является Синельникова Е.Д.;

- по мнению правообладателя, подача настоящего возражения ООО «Колор ИСТ» является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

14. Договор б/н от 02.04.2012 на разработку дизайн-макетов и передачу исключительных прав, заключенный между Зуйковым К.П. и Синельниковой Е.Д., и приложения к нему;

15. Договор б/н от 06.08.2012 на разработку дизайн-макетов и передачу исключительных прав, заключенный между Зуйковым К.П. и Васютиной Е.А., и приложения к нему;

16. Договор б/н от 21.04.2014 на разработку дизайн-макетов и передачу исключительных прав, заключенный между Зуйковым К.П. и Васютиной Е.А., и приложения к нему;

17. Договор б/н от 16.10.2017 об отчуждении исключительного права на средство индивидуализации, заключенный между Элькиным К.П. и ООО "Веган-фуд.ру", и приложения к нему;

18. Приказ ООО «Колор ИСТ» № 9/1 от 19.02.2019 об изъятии из оборота продукции и приложение к нему;

19. Дополнительный отзыв ответчика (ООО «Колор ИСТ») на исковое заявление;

20. Сведения об оспариваемом товарном знаке;

21. Сертификат соответствия № 0966509 от 03.06.2013, в котором в качестве производителя указано Производитель ООО «ВЕГАНФУД»;

22. Декларации о соответствии продукции (от 31.05.2013; от 18.04.2012; от 24.05.2012; от 31.10.2012; от 18.04.2013; от 23.05.2013), в которых в качестве производителя указано ООО «ВЕГАНФУД»;

23. Свидетельство № 1-МЮ № 635170 от 25.08.2015 о перемене имени Зуйкова К.П. на Элькин К.П.;

24. Презентация продукции ООО «ВЕГАНФУД».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.10.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №670663 включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с 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 пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При проверке сходства обозначений используются признаки, указанные в пункте 43 настоящих Правил.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Материалы возражения содержат документы, иллюстрирующие осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства и продвижения товаров «хлебцы», маркированных обозначением в виде стилизованного изображения ствола дерева, которые однородны товарам 05 класса МКТУ (диетическое питание; детское питание) и товарам 30 класса МКТУ (хлебобулочные изделия), указанным в перечне оспариваемой регистрации.

В отношении иных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, материалы возражения не содержит каких-либо документов, подтверждающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, в области производства этих товаров.

Из представленных документов также усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление со стороны правообладателя претензий о нарушении им исключительных прав на оспариваемый товарный знак.

Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность ООО «Колор ИСТ» в подаче настоящего возражения по основаниям противоречия регистрации требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса только в отношении указанных выше товаров 05, 30 классов МКТУ.

Относительно оспаривания регистрации по пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному основанию может быть подано обладателем авторского права на обозначение тождественное или сходное с оспариваемым товарным знаком. Поскольку ООО «Колор ИСТ» таковым не является, то оно не вправе инициировать оспаривание регистрации товарного знака по данному основанию. В этой связи возражение в данной части подлежит отклонению.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах производства товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных четырех кассовых чеков [3] не представляется возможным установить, что изготовителем товаров является лицо, подавшее возражение, поскольку в качестве лица, осуществляющего продажу товаров указаны другие лица, а в возражении отсутствуют документы, иллюстрирующие хозяйственную связь между этими лицами и лицом, подавшим возражение.

Кроме того, три кассовых чека датированы 2018г., т.е. относятся к периоду после даты (27.10.2017) приоритета оспариваемой регистрации. В фотографиях продукции [2], приложенных к данным чекам, также нет информации о производителе товаров.

Несмотря на то, что в представленных трех образцах этикеток продукции [4] содержится информация о производителе (ООО «Колор ИСТ»), в возражении отсутствуют документы, подтверждающие, что данные образцы были изготовлены по заказу лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации.



Представленный договор поставки [7], который содержит только первый и последний листы, не содержит приложений, а также не подтвержден документами, свидетельствующими о его исполнении, в связи с чем не представляется возможным оценить какие именно товары и под каким обозначением поставлялись в торговую сеть «БИЛЛА».

Что касается довода лица, подавшего возражение, озвученного на заседании коллегии, относительно того, что введение в гражданский оборот продукции лица, подавшего возражение, осуществлялось не только через торговую сеть «БИЛЛА», но и другие торговые сети, то материалы настоящего возражения не содержат доказательств, подтверждающих данный довод.

Договор на участие в выставке [10] иллюстрируют, что выставка «ПРОДЭКСПО-2018» проходила с 30.01.2018 по 12.02.2018, т.е. после даты (27.10.2017) приоритета оспариваемой регистрации, в связи с чем не может не быть принята во внимание.

В распечатке из сети Интернет [11] в качестве изготовителя продукции указана компания компанию «Кухня Гармонии Вкуса», т.е. другое юридическое лицо.

Иных материалов, подтверждающих довод лица, подавшего возражение, представлено не было.

Указанное выше свидетельствует о том, что у коллегии отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

В отношении довода правообладателя, касающегося того, что до даты приоритета им производилась продукция под спорным товарным знаком, следует отметить, что материалы отзыва не содержат документов, доказывающих указанный довод. Кроме того, следует отметить, что согласно представленным декларациям соответствия, сертификату соответствия, презентации продукции [21, 22, 24] в качестве производителя продукции (полуфабрикаты шоколадные, конфеты, печенье, хлебцы, шоколадные

изделия указано ООО «ВЕГАНФУД», т.е. другое лицо. Презентация товаров не содержит даты.

Коллегия также отмечает, что установление факта злоупотребления правом со стороны лица, подавшего возражение, или правообладателя не относится к компетенции Роспатента

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №670663.**