

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2020, поданное ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс», г. Чебоксары (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728140 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019728140, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя, в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизой было установлено следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ПРОИЗВОДСТВО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью.

Графическая часть заявленного обозначения воспроизводит обозначение, используемое ООО «Чебоксарская фабрика дверей» (ОГРН 1122130010430; 428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, дом 8) для маркировки товаров однородных заявленным товарам 06, 19, 20 классов МКТУ, а также сопутствующих им услуг 37 класса МКТУ.

Компания ООО «Чебоксарская фабрика дверей» отлично зарекомендовала себя на рынке производства дверей, фасадов и арок за 6-летний опыт успешной работы (см. Интернет, <https://cheb-dveri.ru>, <http://centrodveri.ru/>, <http://1prodveri.ru/firm/obzor-cheboksarskoj-fabriki>, [https://www.fabrikadveri.ru/cheboksarskaya\\_fabrika\\_dverey.html?page=all](https://www.fabrikadveri.ru/cheboksarskaya_fabrika_dverey.html?page=all), и мн. др.).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги), что обуславливается фактом использования чужой коммерческой репутации, что, в свою очередь, противоречит общественным интересам, которые заключаются в поддержке добросовестной конкурентной среды.

Экспертизой принято во внимание решение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 13.03.2018 по делу №А79-10612/2017, в котором судом сделан

вывод о том, что единственной целью регистрации истцом (ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс», ОГРН 1132130012222) за собой права на товарный знак (свидетельство № 621241) являлось воспрепятствование ответчику (ООО «Чебоксарская фабрика дверей», ОГРН 1122130010430) продолжать использовать данное обозначение, что в совокупности с тем фактом, что обе стороны являются прямыми конкурентами, так как осуществляют одинаковые виды деятельности, свидетельствует о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом со стороны истца.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда подлежат обязательному исполнению всеми гражданами и организациями, в том числе и Роспатентом.

Экспертизой также принималось во внимание решение Роспатента от 18.06.2019, которым правовая охрана товарного знака по свидетельству № 621241 признана недействительной полностью.

В связи с изложенным, заявленное обозначение на имя заявителя не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее в заблуждение потребителя относительно производителя товаров (лица оказывающего услуги), а также противоречащее общественным интересам.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- заявитель являлся правообладателем товарного знака «» по свидетельству №621241 в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 37 классов МКТУ, правовая охрана которого на основании решения Роспатента от 18.06.2019 было признано недействительным полностью;



- графическая часть заявленного обозначения и товарного знака « [www.cheb-dveri.ru](http://www.cheb-dveri.ru) » по свидетельству №697177 не производят общего зрительного впечатления, поскольку имеют совершенно различное композиционное построение, расположение, различные внешние очертания, характеристики симметрии и графического стиля, не наблюдается ни графического, ни фонетического сходства, смысловая нагрузка различна, цветовое сочетание различно;



- заявитель считает, что товарный знак « [www.cheb-dveri.ru](http://www.cheb-dveri.ru) » по свидетельству №697177 используется его правообладателем;

- ООО «Чебоксарская фабрика дверей» использовало иное обозначение в виде оригинальной композиции, изображающей раскрытую дверь и крупные лопасти шестерни, выполненной четкими линиями с эффектом перспективы, при отсутствии словесных элементов в составе композиции;

- в 2013 году по возмездному договору авторского заказа был создан логотип, тождественный заявленному обозначению, который в 2016 году был отчужден Фархаеву Р.З., а потом ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»;

- в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ООО «Чебоксарская фабрика дверей» разработала эскиз, тождественный заявленному обозначению, и являлось обладателем исключительного права на указанный логотип;

- таким образом, в заявленном обозначении используется изобразительный элемент, принадлежащий ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс», а



обозначение «  » по заявке №2019736957, заявленное на имя ООО «Чебоксарская фабрика дверей», не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- ссылки экспертизы на Интернет являются недостоверными, не подтверждают использование заявленного обозначения ООО «Чебоксарская фабрика дверей», некоторые страницы не имеют отношения к данному обществу;

- заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку четкой связи между ООО «Чебоксарская фабрика дверей» и обозначением по заявке №2019728140 не имеется, нет сходства между заявленным обозначением и товарным знаком по свидетельству №697177, заявитель не пользуется чужой репутацией, сопоставляемые хозяйственные субъекты осуществляют различные виды деятельности;

- решение Арбитражного суда по делу от 13.03.2018 № А79-10612/2017 не имеет отношения к заявке № 2019728140, так как оно не является предметом судебного разбирательства по указанному делу;

- на регистрацию товарного знака в установленном законом порядке по заявке № 2019728140 не существует каких-либо ограничений, так же как нет судебных актов, указывающих на запрет в использовании товарного знака в будущем;

- заявитель, подавая на регистрацию заявленное обозначение, не использует чужую коммерческую репутацию и не способствует введению потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019728140 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- документы ООО «Чебоксарская фабрика дверей» (копия письма Чебоксарской фабрики дверей от 30.08.2017 № 75, адресованного партнерам с информацией директора Ивановой Т.В. о состоявшемся ребрендинге фабрики дверей в честь пятилетия фирмы; каталог продукции ООО «Чебоксарская фабрика дверей»; паспорт на изделие ООО «Чебоксарская фабрика дверей»; инструкция по эксплуатации на изделие) (1);

- копия договора на оказание услуг по разработке логотипа (товарного знака, знака обслуживания) от 25 ноября 2013 (2);

- копия акта приемки-передачи результатов по договору на оказание услуг по разработке логотипа (товарного знака, знака обслуживания) от 28 ноября 2013 (3);

- копия договора от 19 января 2016 между Фархаевым Р.З. и ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» об отчуждении исключительного права на обозначение (логотип) (3);

- копия акта приема-передачи объекта исключительного права на использование логотипа товарного знака (4);

- копия расходного кассового ордера (5);

- копия письма Енина В.Е. (6);

- копия договора поставки (7);

- копии товарных накладных (8);

- аудиозапись телефонного разговора (9);

- копия листа стенограммы разговора (10);

- копия листа детализации услуг связи (11);

- электронная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Чебоксарская фабрика дверей» (12);

- электронная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении лица, подавшего возражение (13);

- копия заключения специалиста от 11 февраля 2019 по вопросу охраноспособности товарного знака по свидетельству № 621241 (14);

- копия заключение специалиста от 10 апреля 2019 по вопросу сравнения обозначений с товарным знаком по свидетельству №621241 (15);

- каталог дверей Зодчий в электронном виде на электронном носителе информации (16).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (13.06.2019) заявки №2019728140 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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. 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, незэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке



№2019728140 обозначение «» является комбинированным и содержит стилизованное изображение оригинальной рамки с вензелями, внутри которой в три строчки расположены словесные элементы «ПРОИЗВОДСТВО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом, при этом словесный элемент «ДВЕРЕЙ» исполнен жирным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы «ПРОИЗВОДСТВО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ», которые являются неохраноспособными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не обладают различительной способностью, поскольку указывает на вид деятельности заявителя.

Тождественный заявленному обозначению изобразительный элемент в виде стилизованного изображения оригинальной рамки с вензелями используется долгое время ООО «Чебоксарская фабрика дверей». Информация о деятельности ООО «Чебоксарская фабрика дверей» по производству межкомнатных дверей, арок, дверной фурнитуры, шкафов-купе, сопровождаемых вышеуказанным изобразительным обозначением, тождественным изображению, указанному в заявленном обозначении, была размещена в сети Интернет (например, на сайтах <http://centrodveri.ru/>, <http://1prodveri.ru/firm/obzor-cheboksarskoj-fabriki>, [https://www.fabrikadveri.ru/cheboksarskaya\\_fabrika\\_dverey.html?page=all](https://www.fabrikadveri.ru/cheboksarskaya_fabrika_dverey.html?page=all)) до даты приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, деятельность ООО «Чебоксарская фабрика дверей» является однородной заявленным товарам 06, 19, 20 классов МКТУ и связанных с ними услуг 37 класса МКТУ по установке дверей и окон, поскольку они изготавливаются из одних и тех же неметаллических материалов, производятся на одних и тех же предприятиях (фабриках, заводах), являются взаимодополняемыми (поскольку представляют собой изделия, относящиеся к интерьеру зданий), имеют одинаковые места реализации (строительные рынки, интернет-магазины, продажа через розничную либо оптовую сеть), имеют одинаковый круг потребителей (люди, занимающиеся ремонтом, строительные организации). Данный вывод нашел свое отражение в решении Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 13.03.2018 по делу №А79-10612/2017, в котором указано о том, что ООО «Чебоксарская фабрика дверей» и ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» являются конкурентами на рынке товаров и услуг, осуществляют одинаковые виды деятельности по производству межкомнатных дверей, что свидетельствует о недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом со стороны заявителя.

Коллегией также было принято во внимание, что заявитель по заявке №2019728140 являлся правообладателем товарного знака по свидетельству №621241, в отношении которого вышеуказанным решением суда было установлено, что действия заявителя, выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству №621241, признаны актом

недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №621241 на основании решения Роспатента от 18.06.2019 была признана недействительной полностью.

Относительно доводов заявителя о том, что ему принадлежат авторские права на заявленное обозначение, коллегия сообщает следующее.

Как было указано выше, согласно упомянутому решению суда действия заявителя, выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству №621241, признаны актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Заявленное обозначение воспроизводит основные элементы товарного знака по свидетельству №621241 и имеет высокую степень сходства, приближенную к тождеству, в связи с этим даже при наличии авторского права на заявленное обозначение имеет место, вступившее в силу решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 13.03.2018 по делу №А79-10612/2017 о том, что регистрация сходного обозначения является актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного, регистрация заявленного обозначения по заявке №2019728140 в отношении заявленных товаров и услуг способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, а также противоречит общественным интересам, обусловленным в поддержке добросовестной конкурентной среды, что противоречит требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанные в возражении ссылки заявителя на товарный знак по свидетельству №697177, используемый ООО «Чебоксарская фабрика дверей», а также на



обозначение «» по заявке №2019736957, являются несостоятельными, поскольку не относятся к мотивам для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке №2019728140.

Коллегией было принято во внимание, поступившее на стадии экспертизы обращение от ООО «Чебоксарская фабрика дверей», в котором выражена обеспокоенность указанного лица относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

Учитывая вышеизложенное, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019728140 требованиям пунктов 1, 3 (1, 2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

После заседания коллегии от заявителя на имя Руководителя Роспатента поступило обращение. В связи с тем, что доводы, приведенные в нем, повторяют доводы, изложенные в возражении, они не требуют дополнительного анализа.

На довод заявителя в обращении, касающийся деятельности заявителя, информации, размещенной на сайтах в сети Интернет, о наличии авторских прав у заявителя, корреспонденции от ООО «Чебоксарская фабрика дверей» в виде предварительного протеста против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, коллегия отмечает следующее.

В основу настоящего заключения были положены факты, установленные решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 13.03.2018 по делу №А79-10612/2017, оставленным в силе Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2018 по тому же делу и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2018 по тому же делу. В связи с чем указанная в обращении информация не может служить основанием для регистрации товарного знака на имя заявителя.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2020.**