


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 поступившее 08.09.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 773883, поданное Индивидуальным предпринимателем Богачевым Дмитрием Владимировичем (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 05.12.2019 по заявке №2019762388 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.09.2020 за № 773883. Товарный знак зарегистрирован на имя Иванова Евгения Владимировича, 175400, г. Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, 78, кв. 1 (далее – правообладатель), в отношении товаров 28 и услуг 35 классов Международной

классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 08.09.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, 06.07.2020 года подало заявку №2020734774 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на



обозначение «», что подтверждается представленным договором заказа разработки дизайна логотипа.

Также лицо, подавшее возражение, сообщило о праве на коммерческое обозначение «Рождественское яблоко», возникшее в 2016 году, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Коммерческое обозначение используется в отношении елочных украшений, производимых и реализуемых на территории Новгородской области. Мастерская лица «Рождественское яблоко», подавшего возражение, располагается по адресу: Новгородская область, деревня Трубичино, дом 106, 175400, г. Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, 78, кв. 1, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ. Непрерывное использование заявителем коммерческого обозначения до даты приоритета спорного товарного знака продемонстрировано представленными договорами.

В целях популяризации товаров под обозначением «Рождественское яблоко» был заключен договор простого товарищества (о совместной деятельности) с ИП Богачевой Н.А., при этом в ходе совместной деятельности были получены благодарственные, рекомендательные письма.

Кроме того, в 2021 году мастерская елочных игрушек «Рождественское яблоко» победила в конкурсе и получила грант Президента на реализацию проектов в области культуры. Лицо, подавшее возражение, также указывает на наличие

документов, подтверждающих штат персонала мастерской. Относительно имущественного комплекса лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что арендует с 2014 года под размещение мастерской помещение, фрезерно-гравировальный станок, трубки-колбы, необходимые для производственного процесса.

Деятельность мастерской освещалась также в средствах массовой информации.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773883 недействительным полностью.

К возражению и дополнениям к нему приложены копии следующих документов:

1. Платежное поручение от 29.08.2023 года № 21 об оплате государственной пошлины за рассмотрение возражения;
2. Договор между ИП Богачевым Д. В. и ИП Крузе Э. А. № 07/16 от 07 ноября 2016 года;
3. Претензия ИП Иванова Е. В. к ИП Богачеву Д. В. от 30.12.2022 г. исх. б/н;
4. Договор поставки № 20/09 от 20 сентября 2016 года между ИП Богачевым Д.В. и ИП Сутт М. В. с приложениями;
5. Договор № 161125-2 от 25 ноября 2016 между ИП Богачевым Д. В. и ИП Лебедевым А. В. с приложениями;
6. Договор поставки № 12/09 от 12 сентября 2017 года между ИП Богачевым Д.В. и Сутт М. В. с приложениями;
7. Договор № 190930-2 от 30 сентября 2019 года между ИП Богачевым Д.В. и ИП Лебедевым А. В. с приложениями;
8. Доказательства размещения записей в аккаунтах социальных сетей «ВКонтакте» и «Instagram», содержащих коммерческое обозначение «Рождественское яблоко»;

9. Доказательства размещения потребителями отзывов Мастерской ИП Богачева Д. В. «Рождественское яблоко» в поисковых системах «Яндекс» и «Google», а также в аккаунтах социальных сетей «ВКонтакте» и «Instagram»;
10. Доказательства, подтверждающие факт участия ИП Богачева Д. В. в новогодней ярмарке «МЕРА» в декабре 2017 года;
11. Заключение Палаты по патентным спорам от 12.05.2023 (Приложение к решению Роспатента от 26.06.2023 по заявке № 2022700445);
12. Заключение Палаты по патентным спорам от 18.04.2023 (Приложение к решению Роспатента от 16.06.2023 по заявке № 2021781058);
13. Информационное письмо от Сутт М.В. от 23.11.2023 №23/11/23;
14. Товарные накладные от 01.12. 2016 №1 от 09.10.2017 №9 от 01.10.2019 №1;
15. Договоры поставки от 10.12.2016 №10/12 (с Никитиным Н.В.), №25/11 от 25.11.2017 (с Филинчук М.Ю.);
16. Выписка ЕГРЮЛ от 29.11.2023 на ООО «ФСК Лидер»;
17. Информационная запись из группы «Малый бизнес – новгородцам» в социальной сети «ВКонтакте»;
18. Скриншот раздела «Руководители» группы «Мастерская елочных игрушек Великий Новгород» в социальной сети «ВКонтакте»;
19. Договор простого товарищества от 10.08.2019 года, заключенный между ИП Богачевым Д.В. и ИП Богачевой Н.А.;
20. Договор о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий;
21. Письма поддержки в адрес мастерской «Рождественское яблоко»;
22. Трудовые договоры с художниками мастерской «Рождественское яблоко»;
23. Договор аренды от 15.04.2014 б/н, заключенный между ИП Богачевым Д.В. т Богачевой Н.А.;
24. Запись на экскурсии в мастерскую «Рождественское яблоко»;

25. Скриншоты репортажа «Искусство побеждать» Президентского фонда культурных инициатив;

26. Скриншоты репортажа телеканала «Новое время» - «Новогодняя мастерская в Трубичино»;

27. Нотариальный протокол осмотра письменных доказательств от 22.11.2023;

28. Претензия ООО «Издательство «Речь»» в адрес ИП Богачесва Л..в. с приложениями.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

Правообладатель ссылается, что представленные лицом, подавшим возражение, документы не свидетельствуют о возникновении у него права на коммерческое обозначение, так как отсутствует подтверждение прав на имущественный комплекс, непрерывность использования обозначения.

В отношении договора № 07/16 от 07.11.2016 между подателем возражения и ИП Крузе Эдуардом Альбертовичем на разработку логотипа, а также акта приема-передачи к нему, правообладатель указывает на признаки фальсификации. Правообладатель обратился за разъяснениями к Крузе Э.А., у которого была заказана разработка логотипа, который представил свои пояснения и рассказал об обстоятельствах подписания данного договора. Согласно пояснениям договор подписан не в 2016 году, как в нем указано, а спустя 6 лет - в 2022 г., то есть «задним» числом, причем не им, а его партнером, который самостоятельно, без поручения Крузе Э.А. подписал договор. Логотип разрабатывался его сотрудником Нестеренко Анной. С целью разработки логотипа к нему в офис пришли вдвоем Иванов Е.В. и Богачев Д.В., дизайнер при них отрисовала логотип. Заказ был оплачен наличными денежными средствами.

Также сообщается, что деятельность мастерской велась от имени правообладателя и ООО «ФСК Лидер», а не ИП Богачева Д.В., представлен скриншот из интернет-архива WaybackMachine, на котором запечатлена архивированная страница сайта <http://christmasapple.ru> от 18.07.2018. На данной

странице указаны контакты правообладателя (телефон, эл. почта, указано «Евгений»), а также адрес мастерской - г. Великий Новгород, ул. Трубичино, д. 100 <http://web.archive.Org/web/20180715014746/http://christmasapple.ru>:

На основании изложенного в отзыве и в дополнении к нему изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №773883.

К материалам отзыва и дополнениям к нему приложены следующие документы:

29. Пояснения ИП Крузе Э.А.;
30. Скриншоты переписки с дизайнером Нестеренко А.В.;
31. Документы, подтверждающие ведение деятельности по производству игрушек от имени ИП Иванова Е.В.;
32. Документы, подтверждающие ведение деятельности по производству игрушек от ООО «ФСК Лидер»;
33. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФСК Лидер»;
34. Распечатки электронных писем от организаторов новогодних ярмарок за 2016-2018 с информацией об участии ИП Иванова Е.В. в ярмарках с продукцией «Рождественское яблоко»;
35. Документы о принадлежности домена ИП Иванову Е.В. christmasapple.ru;
36. Письма от Государственного областного автономного учреждения «Агентство развития Новгородской области (ГОАУ «АРНО») от 2020-2021;
37. Договор купли-продажи здания от 30.04.2020.

В уточнениях, поступивших 25.12. 2023, а также на последующем заседании, состоявшемся 15.01.2024, лицо, подавшее возражение, сократило требования по возражению, исключив из оснований оспаривания пункт 8 статьи 1483 Кодекса, настаивая на рассмотрении оснований, предусмотренных пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Так лицо, подавшее возражение, поясняет, что договор на разработку дизайна логотипа, заключенный между ним и ИП Крузе Э.А. от 07.11.2016, оформляет

переход исключительных прав на произведение от художника к ИП Богачеву, соответственно оспариваемый товарный знак, в полной мере воспроизводящий объект авторского права, способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, а также такая регистрация произведена в нарушение материальных прав правообладателя авторского права.

Лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные документы относительно способности введения потребителя в заблуждение.

С учетом уточненных требований правообладателем оспариваемого товарного знака были поданы дополнения к отзыву, доводы которых сводятся к следующему.

Сам по себе факт использования обозначения не подтверждает наличие у потребителей стойкой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака исключительно с лицом, подавшим возражение, а иных документов, доказывающих такую ассоциативную связь, с возражением не представлено.

Что касается факта передачи исключительных авторских прав, то правообладатель настаивает на критической оценке представленного лицом, подавшим возражение, договора, так как доказательства его недействительности были представлены правообладателем, а оценка фальсификации не относится к полномочиям коллегии Палаты по патентным спорам.

Изучив материалы дела и выслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.12.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №773883 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) 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;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу пятому 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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.



Оспариваемый товарный знак «
» по свидетельству №773883 с приоритетом 05.12.2019 состоит из стилизованного изображения елочного шара с нанесенным на его поверхность изображением снежинки, а также из словесных элементов «Рождественское яблоко», «Ручная работа», выполненных буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 28 и услуг 35 класса МКТУ с указанием словесных элементов «ручная работа» в качестве неохраняемых.

Возражение, поступившее 08.09.2023, с учетом уточнений от 25.12.2023 и 15.01.2024, мотивировано несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение заинтересованности подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773883 ИП Богачев Д.В. ссылается на принадлежность ему исключительных авторских прав на



произведение дизайна «
», принадлежащее ему на основании договора (2), которое тождественно оспариваемому товарному знаку и используется подателем возражения в отношении однородных оспариваемым товаров 28 класса МКТУ.

Кроме того, ИП Богачев Д.В. ссылается на препятствие оспариваемой регистрации для получения исключительных прав на поданный им на регистрацию



товарный знак « » по заявке №2020734774.

Учитывая изложенные обстоятельства, коллегия приходит к выводу о наличии заинтересованности ИП Богачева Д.В. в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773883.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принадлежность лицу, подавшему возражение, исключительных авторских



прав на произведение дизайна « » обосновывается договором №07/16 от 07.11.2016 о разработке дизайна логотипа.

Представленный договор заключен между ИП Богачевым Д.В. и ИП Крузе Э.А. и содержит в качестве предмета услуги по разработке логотипа для заказчика. Согласно пункту 6.3 исключительные права переходят к заказчику в полном объеме с момента полной оплаты и подписания сторонами акта сдачи-приемки произведения. В соответствии с пунктом 3.1 Договора экземпляр произведения должен быть передан заказчику в электронном виде, в формате файла, доступного для открытия и редактирования (pdf вариант и векторный файл), путем передачи на флэш-носителе, а также путем отправки файлов на электронную почту заказчика frt@ya.ru. Техническое задание к договору имеет положение об использовании слов и словосочетаний «рождественское яблоко» и «ручная работа».

Акт сдачи-приемки экземпляра произведения от 21.11.2016 по договору №07/16 от 07.11.2016 включает согласованный макет логотипа, который содержит



произведение « ».

Протокол осмотра доказательств от 24.08.2023 подтверждает наличие на электронной почте f-rt@yandex.ru письма от 30.11.2016 от Нестеренко Анны (электронная почта «bumerang_53@bk.ru) с форматами jpg, pdf, cdr логотипа «Рождественское яблоко», также содержатся открытые файлы, которые содержат логотип, тождественный оспариваемому товарному знаку. Письмо от Анны Нестеренко от 07.12.2016 содержит развертку упаковки, где отображен нанесенный



на нее логотип « ».

Произведение, созданное в рамках представленного договора (2) –



« », следует признать тождественным оспариваемому товарному знаку



« », за счет совпадения в сравниваемых обозначениях всех содержащихся в них элементов.

Вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака в отзыве и дополнениях к нему заявляет о фальсификации документов, которые являются правоустанавливающими в отношении имущественного авторского права лица,




подавшего возражение, на объект « ».

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.


Согласно представленной пояснительной записке от 01.11.2023, направленной в ответ на запрос ИП Иванова Е.В., ИП Крузе Э.А. (исполнитель по договору разработки логотипа (2)) сообщает, что договор №7/16 от 07.11.2016 был фактически подписан в 2022 году, не ИП Крузе Э.А., а его партнером за него. Подписант



сообщает, что «в действительности логотип «  » в 2016 году разрабатывался моим сотрудником Анной Нестеренко. С целью разработки логотипа ко мне в офис пришли вдвоем Иванов Е.В. и Богачев Д.В., дизайнер при них отрисовала логотип. Заказ был оплачен наличными денежными средствами. 18.11.2016 разработанный логотип в форматах .pdf, .cdr, .jpg был направлен Анной Нестеренко с электронной почты bumerang_53@bk.ru по указанным Ивановым Е.В. адресам электронной почты evgenvn@mail.ru и f-rT@yandex.ru. При этом никаких договоров и актов между мной и ИП Ивановым Е.В. или мной и ИП Богачевым Д.В. не подписывалось. Договоренность о разработке логотипа была устная. Указание в договоре на то, что логотип разрабатывался только для Богачева Д.В., не соответствует действительности».

В подтверждение получения на адрес электронной почты Иванова Е.В. (evgenvn@mail.ru) письма от Анны Нестеренко, представлен скриншот от 01.11.2023, который фиксирует присутствие на странице электронной почты evgenvn@mail.ru писем от Анны Нестеренко (bumerang_53@bk.ru), датированных 17.11.2016, 18.11.2016, 21.11.2016 с названиями «ЛОГОТИП», при этом письмо от



18.11.2016 содержит в себе файл с логотипом «  ».

Кроме опровержений подписания договора (2) его исполнителем, правообладателем представлены документы, свидетельствующие о совместном с Богачевым Д.В., как участником общего юридического лица с Ивановым Е.В., продвижении товаров, маркированных обозначением «Рождественское яблоко».

Так, представленное платежное поручение №34 от 26.10.2018 содержит словесные элементы «Рождественское яблоко» по счету №203 в назначении платежа за аренду помещения, где получателем платежа указана ИП Антощенко-Оленева А.В., а плательщиком ИП Иванов Е.В. Также среди представленных документов имеется Акт №23 от 31.12.2018 выполненных работ по счету №203 от 10.10.2018, где заказчиком выставочного места в рамках новогоднего маркета в Меге Дыбенко указано ООО «ФСК Лидер», а исполнителем ИП Антощенко-Оленева А.В. Аналогичный акт с теми же сторонами присутствует за 07.01.2018.

Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФСК ЛИДЕР» свидетельствует о том, что участниками данного общества являются Иванов Е.В. и Богачев Д.В. в равных долях с даты регистрации юридического лица – 27.06.2014.

Представлены также распечатки писем от 20.12.2018 из электронной почты (evgenvn@mail.ru), которые содержат согласования размещения выставок в ТРК Лето, где указано название стенда «Рождественское яблоко». Кроме того представлена справка от 26.10.2023, свидетельствующая о принадлежности доменного имени christmasapple.ru Иванову Е.В., а также представлена распечатка с электронной почты (evgenvn@mail.ru) с письмом от RU-Center от 18.12.2018 о продлении регистрации домена christmasapple.ru до 13.12.2019, то есть до даты приоритета оспариваемого знака. Следовательно, в период, предшествующий дате приоритета, правообладатель оспариваемого товарного знака уже являлся администратором сайта, использующего обозначение «Рождественское яблоко» для наименования елочных игрушек.

Представленное письмо от ГОАУ «АРНО» от 25.11.2020 свидетельствует о предложении кандидатуры Иванова Е.В. к участию в выставке на Манежной площади Санкт-Петербурга в качестве регионального представителя Новгородской области с елочными украшениями «Рождественское яблоко».

Учитывая совокупность представленных документов и изложенных в них сведений, коллегия полагает, что в данном случае имеется спор о первоначальной принадлежности имущественных авторских прав совместно двум лицам – Иванову Е.В. и Богачеву Д.В. по обоюдному заказу которых действовал исполнитель, как он

указывает в своей пояснительной записке, либо только лицу, подавшему возражение, о чем свидетельствуют представленные с возражением документы (2, 28, 29). Из представленных материалов следует, что правообладатель и лицо, подавшее возражение, использовали спорное обозначение в рамках коллективного ведения предпринимательской деятельности по производству елочных игрушек. Разрешение спора о принадлежности исключительных авторских прав не относится к компетенции Роспатента, а подведомственно суду.

Изложенное выше позволяет коллегии сделать вывод о неприменимости оснований оспаривания, предусмотренных пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям нормы 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах поставляемых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что производство елочных игрушек, маркированных оспариваемым товарным знаком, начато еще в 2017 году и продолжается по настоящее время единолично ИП Богачевым Д.В., ввиду чего потребители хорошо знакомы с изготавливаемой продукцией и ассоциируют

оспариваемое обозначение в отношении елочных игрушек исключительно с лицом, подавшим возражение.

Ряд представленных с возражением уже был проанализирован выше показал, что представленные документы (4-5) не имеют отношения к оспариваемому обозначению.

Документы, свидетельствующие о поставке продукции, маркированной спорным обозначением от имени лица, подавшего возражения, с наличием одновременно спецификаций и товарных накладных (6, 7, 14-16) недостаточны для вывода о широких объемах продаж и о широкой территории реализации товаров (ИП Лебедев А.В. – Новгородская область, ИП Никитина Н.В. – город Великий Новгород, ИП Филинчук М.Ю. – город Великий Новгород, ИП Сутт М.В.).

Представленный договор простого товарищества от 10.08.2019, заключенный между ИП Богачевым Д.В. и Богачевой Н.А., добавляет дополнительного участника к числу лиц, использующих обозначение «Рождественское яблоко» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сведения об участии в выставках представлены наравне со сведениями о проведении выставок такой же продукции от имени ИП Иванова Е.В. и от имени ООО «ФСК Лидер», что исключает возможность ассоциирования спорного обозначения с кем-то одним из лиц, использующих спорное обозначение.

Отзывы в сети интернет не представляется возможным оценить на соотношение с определённым источником происхождения товара, так как из представленных документов (17, 24, 32, 36) следует, что правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, используют одно и то же помещение, на праве собственности и на праве аренды, расположенное по адресу Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское сельское поселение, д.Трубичино, д.106.

Принадлежность домена cristmaapple.ru Иванову Е.В., а также архивные копии сайта на даты, предшествующие дате приоритета оспариваемого товарного знака (на дату 15.07.2018), свидетельствуют о том, что потребителям до даты приоритета оспариваемого знака в качестве производителя елочных игрушек,

маркированных спорным обозначением, были известны указанные на сайте контактные лица — Евгений, «Фабрика г. Великий Новгород, д.Трубичино.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1) сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №773883 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Также коллегия отмечает, что сведения о получении гранта на развитие промысла ИП Богачевым Д.В., датированы позднее даты приоритета оспариваемого знака, а именно отнесены к дате 28.07.2021 года, поэтому не свидетельствуют об обстоятельствах, имевших место на дату приоритета (05.12.2019).

Письма поддержки от АНО «Русь Новгородская», от Министерства информационной политики Новгородской области, от Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства, от президентского фонда поддержки культурных инициатив, от Новгородского фонда развития креативной экономики, от администрации Новгородского муниципального района, а также представленные трудовые договоры датированы 2021-2022 годами, поэтому не относятся к исследуемому периоду. Представленные скриншоты видео на Youtube не содержат даты размещения видео, однако комментарии к видео годовой давности от даты скриншота 24.11.2023, что также указывает на отнесение данных доказательств к периоду позднее исследуемого.

Представленные правообладателем документы в виде договора, заключенного от имени ИП Иванова Е.В. на аренду выставочных площадей от 05.12.2017 (ТРЦ «Авиапарк» мероприятия «Новогодняя ярмарка») не имеет доказательственной силы, так как не подтверждает факт использования обозначения, сходного/тождественного оспариваемому знаку. Такой же вывод можно применить и в отношении платежных поручений на оплату аренды от 28.11.2016, №44 от 28.11.2018, №41 от 26.12.2018, №48 от 09.12.2019, №13, 14 от 26.10.2017, №77 от 13.11.2018, №79, 78 от 13.11.2018, №62 от 09.12.2016, №67 от 28.12. 2016, так как ни

один из указанных документов в назначении платежа не содержит указание на словесные элементы «Рождественское яблоко» в качестве назначения арендуемого пространства.

Также коллегия отмечает, что ряд представленных документов, связанных с процессом доказывания прав на коммерческое обозначение, не учитывались коллегией, так как лицо, подавшее возражение, исключило данное основание оспаривания их требований по возражению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 773883.