

**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 20.04.2021 возражение индивидуального предпринимателя Шоман А.А., Ивановская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 715205, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 715205 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2019 по заявке № 2018751321 с приоритетом от 22.11.2018 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Иванова В.Д., Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 715205 было зарегистрировано комбинированное обозначение



В поступившем 20.04.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров и лица, оказывающего соответствующие услуги, так

как он воспроизводит обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, в отношении однородных им товаров и услуг, а также сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, и тождествен изображительному производству, права на которые возникли у него ранее даты приоритета этого товарного знака.

Кроме того, в возражении утверждается еще и то, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой злоупотребление правом, так как правообладатель является бывшим оптовым покупателем продукции лица, подавшего возражение, что подтверждается нотариально заверенной соответствующей перепиской между ними по электронной почте, и приобретение правообладателем исключительного права на этот товарный знак было совершено лишь с целью воспользоваться репутацией бренда лица, подавшего возражение, и препятствовать ему в осуществлении его деятельности.

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: сертификат соответствия на продукцию лица, подавшего возражение [1]; распечатки сведений о товарах из сети Интернет [2]; товарные накладные лица, подавшего возражение, и выписка по его банковскому счету [3]; агентский договор лица, подавшего возражение, с интернет-магазином [4]; справка банка об оказании лицу, подавшему возражение, услуги интернет-эквайринга [5]; письма оптовых покупателей продукции лица, подавшего возражение [6]; договор об оказании лицу, подавшему возражение, услуг по оформлению выставочного стенда на выставке и справка об участии его товаров на этой выставке [7]; договор на выполнение работ по разработке и созданию логотипа, фирменного стиля и бренд-бука по заказу лица, подавшего возражение, с его техническим заданием и банковским чеком по их оплате и

актом их сдачи-приемки [8]; нотариально заверенная переписка по электронной почте [9].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей 14.07.2021, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как он легально используется на рынке для их индивидуализации непосредственно его правообладателем, в то время как продукция лица, подавшего возражение, является, напротив, контрафактной, а включенный в состав оспариваемого товарного знака соответствующий изобразительный элемент не является объектом авторского права, так как не обладает творческим характером и различительной способностью, поскольку представляет собой простое сочетание изображений линий и/или простейших геометрических фигур (многоугольников).

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

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.11.2018) 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

обозначение , в котором основную индивидуализирующую нагрузку несут выполненные буквами латинского алфавита словесный элемент «**FORSTRONG**» и помещенный перед ним изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы, так как они акцентируют на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминаются легче, чем изображение прямоугольника, то есть простой геометрической фигуры, играющее второстепенную роль, служа лишь фоном для них, а другой словесный элемент «**FOR SPORT FOR STYLE**» является неохраняемым. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 22.11.2018 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1 – 7] следует, в частности, что оно, действительно, является производителем трикотажных изделий, маркируемых обозначением «**FORSTRONG**», согласно сертификату соответствия на его продукцию [1], и сведения о таких товарах обнаруживаются в сети Интернет в социальных сетях [2].

Однако данная информация сама по себе никак не позволяет прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров и лица, оказывающего соответствующие услуги, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и услугах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, вовсе не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах осуществления (организации) лицом, подавшим возражение, всего лишь задекларированного им в сертификате [1] производства соответствующих товаров, наличия у него необходимых для этого производственных мощностей и технической документации, оказания им соответствующих связанных с ними услуг и их введения в гражданский оборот, а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо определенные достаточно существенные объемы выпуска, реализации, затрат на рекламу в средствах массовой информации именно этих определенных товаров и услуг, территорию их распространения и т.п.

При этом в упомянутой выше информации из социальных сетей [2] отсутствуют какие-либо указания на само лицо, подавшее возражение, в качестве производителя соответствующих товаров, что обуславливает отсутствие каких-либо оснований для вывода о наличии фактов доведения до потребителей информации о принадлежности этой продукции конкретному производителю, то есть лицу, подавшему возражение.

Представлены всего лишь несколько товарных накладных лица, подавшего возражение, и выписка по его банковскому счету [3], которые свидетельствуют о фактах поставок и продажи им некоторых партий

соответствующих товаров, но они не позволяют определить наличие тех или иных определенных существенных их объемов в количественном и ценовом эквиваленте применительно к тому или иному продолжительному периоду, в который широкий круг потребителей мог бы непосредственно ознакомиться с данными товарами.

К тому же, как в случае с представленными товарными накладными [3], так и сведениями из нескольких писем оптовых покупателей продукции лица, подавшего возражение [6], охватывается всего лишь весьма незначительный период времени соответствующих поставок им товаров, а именно со второй половины 2017 по ноябрь 2018 гг., то есть совсем незадолго до даты (22.11.2018) приоритета оспариваемого товарного знака, когда просто еще не могла успеть сформироваться на эту дату необходимая, доказываемая лицом, подавшим возражение, их известность широкому кругу потребителей.

Агентский договор лица, подавшего возражение, с интернет-магазином [4] и справка банка об оказании лицу, подавшему возражение, услуги интернет-эквайринга [5] указывают на наличие у него возможности реализовывать товары посредством сети Интернет, но не были представлены какие-либо документы, подтверждающие сами факты их реальной продажи конечному потребителю посредством такого популярного канала сбыта, причем в тех или иных определенных достаточно существенных объемах.

Договор об оказании лицу, подавшему возражение, услуг по оформлению выставочного стенда на выставке и справка об участии его товаров на этой выставке [7] также не могут свидетельствовать о наличии сформировавшейся на дату приоритета оспариваемого товарного знака известности соответствующей продукции лица, подавшего возражение, широкому кругу потребителей, так как указанная выставка проводилась в период с 09 по 11 ноября 2018 года, то есть всего лишь за несколько дней до даты приоритета оспариваемого товарного знака, тем более что не имеется даже и каких-либо сведений об уровне посещаемости этой выставки потребителями и о ее том или

ином информационном обеспечении, в том числе о позиционировании и активном информировании потребителей о самом лице, подавшем возражение.

Отсутствуют какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, каких-либо широких рекламных кампаний и о частых размещениях его рекламы в различных средствах массовой информации, кроме сведений в сети Интернет в социальных сетях [2], круг потребителей соответствующих товаров в которых никак не является достаточно широким, будучи ограниченным только лишь пользователями этих социальных сетей.

Кроме того, коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 7] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно другого мотива возражения о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, необходимо отметить то, что данный довод носит в возражении исключительно декларативный и бездоказательный характер, так как для его подтверждения вовсе не были представлены какие-либо документы.

Так, в частности, в соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и



предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Однако материалы [1 – 7] совсем не содержат в себе каких-либо правоустанавливающих документов (например, копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности на нежилые помещения или копии договоров аренды нежилых помещений) на определенный имущественный комплекс (объекты недвижимости), находившийся в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по тому или иному конкретному почтовому адресу и принадлежавший тому или иному конкретному лицу.

В свою очередь, упомянутые в возражении домены, используемые лицом, подавшим возражение, для информирования потребителей о соответствующих товарах, сами по себе никак не являются таким имущественным комплексом (объектами недвижимости).

Исходя из изложенных выше обстоятельств, у коллегии не имеется никаких оснований даже для признания существования соответствующего коммерческого обозначения, как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть строго определенного имущественного комплекса, когда такой имущественный комплекс, собственно, не был документально определен в материалах возражения.

Кроме того, в материалах возражения не имеется также и документов, которые содержали бы в себе сведения, например, о существовании и происхождении какой-либо вывески на фасаде здания того или иного принадлежащего лицу, подавшему возражение, предприятия с его названием, то есть с указанием соответствующего коммерческого обозначения, доступного взору неограниченного круга потребителей по соответствующему почтовому адресу и, как следствие, обуславливающего тем самым свою известность потребителям в пределах определенной территории, что предусмотрено требованиями пункта 1 статьи 1539 Кодекса.

Таким образом, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой злоупотребление правом, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. Необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

Вместе с тем, возникновение у лица, подавшего возражение, исключительных имущественных прав на соответствующее изобразительное произведение, как объект авторского права, в период ранее даты (22.11.2018) приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается представленными им договором от 01.06.2018 на выполнение работ по разработке и созданию логотипа, фирменного стиля и бренд-бука по заказу лица, подавшего возражение, с его техническим заданием и банковским чеком по их оплате и актом от 02.07.2018 об их сдаче-приемке [8].

Сведения о процессе создания изобразительного произведения обнаруживаются также и в нотариально заверенной переписке по электронной почте [9].

При этом исполнителем данных дизайнерских работ согласно договору является Толстых В.Б., а упомянутое выше техническое задание для него от лица, подавшего возражение, являющееся приложением к договору, содержит соответствующее описание создаваемого изобразительного произведения, а свидетельствующий об исполнении этого договора соответствующий акт сдачи-приемки выполненных работ в своем пункте 2 отсылает к созданным для лица, подавшего возражение, изображениям его бренда, помещенным в соответствующем оформленном к договору приложении.

Среди этих изобразительных произведений и обнаруживаются соответствующие обозначения: либо тождественные отдельным изобразительному и словесному элементам оспариваемого товарного знака, либо сходные с ними в целом в их разных пространственных сочетаниях друг с другом, либо тождественны им, собственно, в соответствующем определенном композиционном решении.

Таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, уже являлось обладателем исключительных прав на соответствующие изобразительные произведения, сходные либо тождественные с данным товарным знаком. Следовательно, оспариваемый товарный знак воспроизводит изобразительные произведения, исключительные права на которые возникли ранее даты приоритета этого товарного знака именно у лица, подавшего возражение.

При этом отсутствуют какие-либо сведения о выраженном владельцем исключительных прав на эти изобразительные произведения, то есть лицом, подавшим возражение, 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 авторского права на данное произведение.

Так, правообладатель вовсе не представил какие-либо документы, из которых следовало бы, например, что исключительные права на соответствующие изобразительные произведения возникли именно у него раньше, чем у лица, подавшего возражение, либо его автором является какое-либо другое конкретное физическое лицо, а не Толстых В.Б.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не имеет никаких оснований для сомнений относительно принадлежности исключительного права на соответствующие объекты авторского права именно лицу, подавшему возражение.

Что касается довода правообладателя о том, что включенный в состав оспариваемого товарного знака соответствующий изобразительный элемент

не является объектом авторского права, так как не обладает творческим характером и различительной способностью, поскольку представляет собой простое сочетание изображений линий и/или простейших геометрических фигур (многоугольников), то следует отметить, что данный довод является некорректным, так как соответствующий изобразительный элемент, воспринимаемый, скорее всего, как оригинальное стилизованное изображение птицы, никак не относится именно к простейшим геометрическим фигурам или их сочетаниям, а всевозможные различные сочетания прямых и ломаных линий, по очертаниям напоминающие самые разные геометрические фигуры, при желании можно увидеть в любом изображении чего-либо.

В этой связи необходимо также отметить, что в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются, в частности, произведения искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. При этом в статье 1257 Кодекса отмечено, что автором такого произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно создано, причем лицо, указанное в качестве автора произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Отсюда следует, что пока не доказано иное, предполагается, что соответствующие результаты интеллектуальной деятельности созданы творческим трудом, и даже низкая художественная ценность (достоинство) того или иного произведения никак не умаляет его как объект авторского права.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, позволяют признать предоставление правовой охраны ему недействительным полностью.

Установленный факт наличия именно у лица, подавшего возражение, исключительных прав на соответствующие изобразительные произведения, сходные либо тождественные с оспариваемым товарным знаком, обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с

пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку по определенному правовому мотиву возражения, предусмотренному, собственно, пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 715205 недействительным полностью.**