

## **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. № 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 02.03.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙГРУПП» г. Москва, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723762, при этом установлено следующее.

ТОПОДРОН


Оспариваемый товарный знак «           » по заявке № 2019707075, поданной 20.02.2019, зарегистрирован 16.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №723762 на имя Шрайнера Константина Александровича, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 12, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 02.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №723762 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также представляет собой акт недобросовестной конкуренции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- рядовой потребитель будет введен в заблуждение в отношении изготовителя и распространителя товаров, поскольку потребители ассоциируют слово «ТОПОDRONE» с деятельностью организации лица, подавшего возражение;

ТОПОDRON

- оспариваемое обозначение «  
» является сходным до степени смешения с используемым лицом, подавшим возражение, обозначением «  
 TOPODRONE AFFORDABLE ACCURACY  
» для индивидуализации однородных товаров и услуг;

- лицо, подавшее возражение, начало использовать свое обозначение для индивидуализации товаров и услуг с февраля 2018 года, то есть раньше даты приоритета товарного знака по заявке №2019707075;

- ООО «ГЕОСТРОЙГРУПП» использует обозначение «ТОПОDRONE» при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, на фирменных бланках, а также в объявлениях, на вывесках, в рекламе и на раздаточном материале, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

- на лицо, подавшее возражение, зарегистрированы российский <https://www.reg.ru/whois/?dname=topodrone.ru> и зарубежный <https://www.reg.ru/whois/?dname=topodrone.org> домены, зарегистрированные 8 февраля 2018 г. и 16 августа 2018 г.;

- на лицо, подавшее возражение, зарегистрирован аккаунт «Topodrone.ru» в социальной сети «Инстаграм», первая публикация датирована 25 февраля 2018 г. <https://www.instagram.com/topodrone.ru/>. В публикации от 22 мая 2018 г. впервые появляется наш логотип на слайде презентации [https://www.instagram.com/p/BjFjvZZlIX7/?utm\\_source=ig\\_web\\_button\\_share\\_sheet](https://www.instagram.com/p/BjFjvZZlIX7/?utm_source=ig_web_button_share_sheet);

- поскольку Интернет является одним из самых популярных и доступных источников информации с многомиллиардной аудиторией, а также учитывая

присутствие наших товаров и услуг на российском рынке, можно говорить о том, что потребители хорошо знакомы с обозначением лица, подавшего возражение;

- если набрать в поисковых системах «Google» или «Яндекс» слово «ТОПОDRONE», системы выдают, в первую очередь, ссылки на продукцию лица, подавшего возражение.

- лицо, подавшее возражение работает, со Швейцарскими поставщиками. Имеется авторизационное письмо, датированное 1 мая 2018 г. от разработчика программного обеспечения Pix4D (Швейцария), в котором они разрешают ООО «ГЕОСТРОЙГРУПП», работающей под брендом «Topodrone», продавать их продукцию на территории Российской Федерации;

- ООО «ГЕОСТРОЙГРУПП» является официальным дилером таких компаний как DJI Europe B.V. Головной офис компании DJI находится в крупнейшем промышленно-технологическом центре Китая - городе Шэньчжэнь. Имея прямой доступ к надежным поставщикам, сырью и рынку молодых и талантливых специалистов, с 2006 года из небольшого офиса компания успешно развилась в международную корпорацию. На данный момент в DJI работает более чем 6000 сотрудников по всему миру. Филиалы расположены в таких странах как США, Германия, Нидерланды, Япония, в городах Пекин и Гонконг;

- лицо, подавшее возражение, также сотрудничает с SPH Engineering, которая является ведущим в мире разработчиком программного обеспечения и поставщиком услуг интеграции для беспилотных систем. Программное обеспечение, а также интеграционные решения для беспилотных летательных аппаратов применяются в широком спектре отраслей мировой промышленности. Команда SPH Engineering всегда на переднем крае технологий. Проекты SPH Engineering позволяют внедрять комплексные решения с использованием современных платформ и подходов;

- в 2018 году в третьем номере журнала «ArcReview» - ежеквартального издания, полностью посвященного технологии географических информационных систем (ГИС) и их применению в разнообразных сферах человеческой деятельности, была опубликована статья, посвященная автоматизированной фотограмметрической обработке данных, полученных с беспилотного летательного аппарата DJI

PHANTOM 4 PRO PPK в программном обеспечении Drone2Map for ArcGIS. Автором статьи является Баклыков М.А., генеральный директор ООО «ГеоСтройГрупп». В статье несколько раз упоминается бренд «ТОПОDRONE»;

- лицо, подавшее возражение, представляет бренд «ТОПОDRONE» не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом, что подтверждается приложенными счетами от 9 мая 2018 г. на поставку наименований товара на имя Geomantia Consulting, 33 Roundel Rd, Whitehorse, Yukon, Y1A 3H4. На них также размещен логотип «ТОПОDRONE»;

- в зарубежном профильном издании «Geospatial world» была размещена статья от 10 августа 2018 г. с информации об обозначении лица, подавшего возражение, <https://www.geospatialworld.net^logs/aerial-sui^ey-solution-dii-phantom-ppk/>;

- на 24-ой Международной конференции и торговой выставке геодезии, геоинформации и технологий управления земельными ресурсами INTERGEO-2018 во Франкфурте исследовали цифровизацию. На выставке INTERGEO 2018 было представлено 640 экспонентов из 40 стран, более 100 экспертов выступили на INTERGEO CONFERENCE перед 1400 делегатами. Зарегистрировано более 19000 посетителей из более 100 стран. Лицом, подавшим возражение, был арендован стенд на выставке, где представлялась его деятельность под брендом «ТОПОDRONE»;

- лицо, подавшее возражение, выступило в качестве одного из спонсоров конференции Finnish Agriculture and Forestry - congress 29 -30 ноября 2018 года, что подтверждается, в том числе, сведениями, размещенными на Интернет-сайте <http://drones2018.utu.fi/en/congress/>;


- в рамках работы конференции была проведена встреча финских специалистов-беспилотников и исследователей сельского и лесного хозяйства для обсуждения возможностей беспилотников и решения научно-технических проблем, связанных с их использованием. Присутствовали ведущие специалисты отрасли, были представлены продукты и услуги;

- 19 февраля 2018 года был создан канал на видеохостинге Youtube <https://www.youtube.com/channel/UC-XQkYjz8Cum9tlKlpcNusQ/about>, где регулярно

размещаются видеозаписи о работе ООО «ГЕОСТРОЙГРУПП» и используется

обозначение «  », у канала 11 168 просмотров;

- Шрайнер Константин Александрович реализует товары с помощью Интернет-сайта <http://www.topodron.ru/>, который был создан только 22 января 2019 года: <https://www.nic.ru/whois/7searchWord=4opodron.ru>. Иной информации о деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака в открытых источниках нет.

- принимая во внимание известность бренда «  » в определенных кругах, лицо, подавшее возражение, считает что в результате сходства сравниваемых обозначений, а также учитывая, что обозначение лица, подавшего возражение, широко использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в сознании потребителей может сложиться представление о том, что товары и услуги под оспариваемым обозначением «ТОПОДРОН» являются товарами и услугами другого изготовителя, имеющими определенное качество и происхождение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723762 недействительным полностью.

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

1. Рамочный договор на поставку товаров, счет на оплату по договору поставки, счет на оплату товара, снимок экрана переписки с контрагентом, подтверждающие введение обозначения в гражданский оборот.
2. Письмо Исх. №87-18 от 25.09.2018 г. Об участии в презентации, выполненное на фирменном бланке с использованием обозначения.
3. Письмо от Центра оперативной полиграфии Гелиопринт о сотрудничестве в части печати раздаточного материала.
4. Информация о российском домене, подтверждающая использование обозначения в доменном имени.

5. Информация о зарубежном домене, подтверждающая использование обозначения в доменном имени.
6. Снимок экрана, подтверждающий наличие аккаунта Topodrone.ru в Инстаграм.
7. Снимок экрана, подтверждающий использование логотипа на слайде презентации.
8. Копия авторизационного письма от разработчика программного обеспечения Pix4D (Швейцария), разрешающего ООО «ГЕОСТРОЙГРУПП» продавать их продукцию на территории Российской Федерации от 1.05.2018 г.
9. Свидетельство субдилера DJI Europe B.V. от 1.06.2018 г.
10. Соглашение о сотрудничестве с SPH Engineering от 20.03.2018.
11. Копия публикации статьи в журнале, подтверждающей использование бренда «ТОПОДРОНЕ» .
12. Счета от 9.05. 2018 г. на поставку товара на имя Geomantia Consulting, 33 Roundel Rd, Whitehorse, Yukon, Y1A 3.
13. Копия публикации статьи в журнале, подтверждающей использование бренда «ТОПОДРОНЕ».
14. Снимок экрана, подтверждающий участие в выставке «INTERGEO CONFERENCE 2018».
15. Снимки экрана, подтверждающие участие в качестве спонсоров конференции Finnish Agriculture and Forestry - congress 29.11.2018-30.11.2018 года.
16. Снимки экрана, подтверждающие существование канала на видеохостинге Youtube.
17. Информация о домене, подтверждающая дату создания сайта <http://www.topodron.ru/>.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 02.03.2020 возражением, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Topodron» правообладатель оспариваемого товарного знака начал использовать еще в 2015 году, когда активно стали применять дроны для работы в топографической области;

- на сайте «teodolit.ru» представлена информация об использовании обозначения «Тородрон» начиная с 2015 г;
- первоначально собирали для работы большие дроны и называли их тогда «Топодрон». Фото такого дрона прилагается, он сейчас сохраняется как экспонат, висит на стене в архиве, обозначение Topodron хорошо видно на нем;
- в 2015-16м годах начали делать маленькие дроны «DJI Phantom 3 pro – Topodron» - их переделывали в геодезические;
- авторизованные сервисные центры компании распложены в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Информация представлена на сайте «Teodrone.ru»;
- в «Инстаграм» аккаунте правообладателя имеются неоднократные записи об использовании обозначения, датированные 2015-2018 г.г.  
[https://www.instagram.com/p/BSQ3wE-D\\_PC/](https://www.instagram.com/p/BSQ3wE-D_PC/),  
<https://www.instagram.com/p/BR6JnGdlhzKy>,  
<https://www.instagram.com/p/BTBQ-Ihl1fu/>,  
<https://www.instagram.com/p/BTSd4nVFcHy/>,  
<https://www.instagram.com/p/BaF70JHnENS/>,  
<https://www.instagram.com/p/BkvGTMCFwMw/>,  
<https://www.instagram.com/p/Bk-aD-fLO7t/>,  
<https://www.instagram.com/p/B1Yj7LxFX18/>;
- в приложении представлены также договоры с заказчиками, датированный 2015-2017 г.г., на оказание услуг с применением топографического БПЛА собственной разработки «topodron»;
- благодарственное письмо от компании ООО «Горизонт» от 14.09.2016 г., письмо о согласовании печати наклейки и визитки с обозначением «ТОПОДРОН» от 06.02.2017 г.;
- Шрайнер К.А. является правообладателем товарных знаков «TEODRONE» по свидетельству № 723671 и «ТОПОДРОН» по свидетельству № 723762, а также подал заявку на обозначение «Teokit» № 2020706640;

- также правообладателем зарегистрированы доменные имена: ashot.cc, lidar.ru, teoboard.ru, teobox.ru, teodolit.ru, teodr.one, teodron.ru, teodrone.ru, teofly.ru, teokit.com, teokit.ru, teoscan.ru, topodr.one, topodron.ru, topodrone.net, topodrones.ru, topokit.ru
- необходимо также отметить, что, право преждепользования, установленное статьей 1361 Кодекса, действует только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
- как представлено в отзыве и прилагаемых документах, правообладатель оспариваемого товарного знака создал обозначение «ТОПОДРОН» и добросовестно использовал его с 2015 г., т.е. задолго до даты начала использования сходного обозначения лицом, подавшим возражение, и зарегистрировал его в качестве товарного знака;
- обозначение лица, подавшего возражение, известно потребителям товаров и услуг и связано с именем правообладателя.
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №723762 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, он не несет в себе информации относительно такого лица;
- документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают товары и услуги, оказываемые под оспариваемым товарным знаком, за товары и услуги лица, подавшего возражение, не представлено;
- кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, также не представлено.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №723762 .

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

С учетом даты (20.02.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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 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 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в силу того, что Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙГРУПП» до даты приоритета товарного знака по свидетельству №723762 вводило в гражданский оборот товары и услуги, индивидуализируемые обозначением



«  TOPODRONE AFFORDABLE ACCURACY » и им подана заявка на регистрацию данного обозначения в

качестве товарного знака для маркировки товаров и услуг 09, 12, 35, 37, 41, 42, классов МКТУ, которое является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Изложенное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

ТОПОДРОН

Оспариваемый товарный знак «  
» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 12, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №723762 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.


Сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, на основании полного фонетического вхождения оспариваемого товарного знака «ТОПОДРОН» в противопоставленное

обозначение «  
».

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги) на основании имеющегося опыта. В рамках изложенного, лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-17), которые подлежат анализу в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Однако, проанализировав представленные документы (1-17), коллегия считает их недостаточными для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает оспариваемый знак как обозначение, ассоциирующееся исключительно с лицом, подавшим возражение, которое в течение длительного времени интенсивно вводило его в гражданский оборот в различных субъектах Российской Федерации. Указанное обосновывается следующим.

Представленный рамочный договор (1), а также спецификация к договору поставки от 17.12.2018 заключенные между лицом, подавшим возражение, и Ермоленко Евгением Игоревичем, не является документом подтверждающим факт введения потребителя в заблуждение, поскольку данное соглашение представляет собой промежуточный документ, который определяет договорённость сторон о том, как будет происходить сотрудничество и не содержит спорного обозначения.


Довод лица, подавшего возражение, о представленной документации на фирменных бланках (2) с использованием обозначения «  » не является доказательством ввода потребителя в заблуждение, поскольку является внутренней документацией организации, не является общедоступной информацией, а кроме того, не подтверждает осуществление деятельности лица, подавшего возражение.

Регистрация доменных имен, а также наличие аккаунта в социальной сети (4, 5, 6, 16, 17), не свидетельствует об осуществлении деятельности по производству товаров и оказанию услуг, маркированных противопоставленным обозначением.

Довод заявителя о том, что узнаваемость спорного обозначения подтверждается результатами поиска в сети Интернет, является неубедительным, поскольку может быть результатом работ пиар-агентств, и в большинстве случаев не отражает действительной узнаваемости обозначения потребителями.

В возражении представлены отзывы потребителей из социальной сети «Инстаграм» (49 отметок «Нравится» 25.02.2018 и 32 отметки «Нравится» 22.05.2018). Вместе с тем, немногочисленные отзывы не могут свидетельствовать о широкой известности среднему российскому потребителю обозначения



«  », используемого лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров и услуг.

Коллегия отмечает, что документы (5, 8, 10, 12, 13) представленные на иностранном языке, без перевода на русский язык, не учитываются (см. пункт 2.2 Правил ППС).

Вместе с тем, анализ представленных материалов (1-17) показал, что в них отсутствуют данные о фактическом производстве товаров и оказании услуг лицом, подавшим возражение, под рассматриваемым обозначением (например, не представлено ни одного чека, счета-фактуры на оказание возмездных услуг под

обозначением «  » лицом, подавшим возражение).

В связи с изложенным, необходимо пояснить следующее.


Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги.

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 (при индивидуализации услуг), и предшествующим производителем этих товаров.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают товары и услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, за товары и услуги лица, не являющегося правообладателем оспариваемого товарного

знака, не представлено. В том числе, в возражении не содержится независимых источников информации, которые подтверждали бы соответствующий довод (например, данные социологического опроса).


Более того, коллегия приняла во внимание, что большинство представленных документов относятся к периоду всего за несколько месяцев до даты приоритета оспариваемого знака, то есть обозначение «  » использовалось лицом, подавшим возражение, непродолжительный период времени, в результате чего у потребителя не могло сложиться устойчивой ассоциативной связи между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода об известности данного обозначения среднему российскому потребителю, проживающему в различных субъектах Российской Федерации.

С возражением не представлено и сведений о публикациях в открытой печати информации о лице, подавшем возражение, о производимых им товарах и услугах

под обозначением «  », а также сведений о длительных и интенсивных рекламных кампаниях данного обозначения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к следующим выводам. С возражением не представлено материалов о длительным и интенсивном использовании обозначения «  » лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого знака.

Представленных материалов (1-17) недостаточно для того, чтобы установить значительные объемы производимых товаров и предоставляемых услугах под обозначением «  », а также возможность его ассоциирования потребителями исключительно с ООО «ГЕОСТРОЙГРУПП». Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака «ТОПОДРОН» по свидетельству №723762 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров (лица, оказывающего услуги), не доказан.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10-bis Парижской конвенции коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции или злоупотреблением права, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В отношении довода лица, подавшего возражение о том, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются фактом недобросовестной конкуренции не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №723762.**