


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 возражение, поступившее 05.04.2021, поданное ООО «НАНО-ФАРМ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №795725, при этом установлено следующее.




Регистрация изобразительного товарного знака «» по свидетельству №795725 с приоритетом от 31.07.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.02.2021 по заявке №2020740816. Правообладателем товарного знака по свидетельству №795725 является ИП Рожков И.В. (далее – правообладатель) на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 19.07.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.


В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2021, а также в дополнениях к возражению от 28.05.2021 и 26.07.2021 соответственно, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №795725 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение и дополнения к нему основано на следующих доводах:



- обозначение «», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №795725, является сходным до степени смешения с




изображением «», которое наносится на упаковки товаров, которые вводятся ООО «НАНО-ФАРМ» в гражданский оборот, за тем исключением, что из композиции убраны словесные элементы, убрано изображение девушки и частично изменена цветовая схема, использующиеся на упаковке товаров;

- правообладатель оспариваемого товарного знака № 795725 не мог не знать о существовании продукции компании ООО «НАНО-ФАРМ», так как зарегистрированное по его заявке обозначение фактически является копией обозначения, размещённого на упаковках товара компании ООО «НАНО-ФАРМ» и созданного по его заказу, с удалением части объектов и незначительным изменением цветовой схемы. Намерением правообладателя оспариваемого товарного знака № 795725, с точки зрения ООО «НАНО-ФАРМ», было создание и имитация обозначения, которое в сознании потребителя будет ассоциироваться с товарами ООО «НАНО-ФАРМ», которые относятся к 05 классу МКТУ, для которого, в том числе, и был зарегистрирован товарный знак №795725;


- так же владение исключительными правами на товарный знак №795725 позволяет его правообладателю усложнить и ограничить возможность ООО «НАНО-ФАРМ» располагать свои товары на торговых площадках, что противоречит пункту 1 статьи 10 Кодекса, в котором сказано: «Не допускаются

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке»;



- обозначение «» приобрело известность в ходе осуществления заявителем своей деятельности и воспринимается потребителем как марка продукции ООО «НАНО-ФАРМ», ввиду чего его регистрация на имя ИП Низова А.В. вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;



- продукция под обозначением «» была известна потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №795725 недействительным полностью на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

К возражению и дополнениям к нему приложены следующие материалы.:

- 1) Копия договора поставок между ИП Гузевой Е.А. и ООО «НАНО-ФАРМ» от 19.04.2020, приложения к нему;
- 2) Распечатка скриншота со страницы товара на www.wildbemes.ru;
- 3) Договор о разработке дизайна обозначения от 31.01.2020, приложение к нему, скриншот переписки с разработчиком дизайна обозначения;
- 4) Отчет о результатах исследования от 26.08.2020;
- 5) Заключение специалиста (химическая экспертиза) №20-08/2020 от 20.08.2020;
- 6) Агентский договор №2019/11/05 от 05.11.2019 между ООО «Вайлдберриз» и ИП Гузевой Е.А., отчет по данному договору;

- 7) Отчет реализации товаров за период с 01.07.2020 по 31.07.2020 по договору оферты №ИР-6320/20 гот 03.03.2020;
- 8) Отчет реализации товаров за период с 01.05.2020 по 31.05.2020 по договору оферты №ИР-6320/20 гот 03.03.2020;
- 9) Отчет реализации товаров за период с 01.06.2020 по 30.06.2020 по договору оферты №ИР-6320/20 гот 03.03.2020;
- 10) Сводный отчет по данным статистики по договору №777215/20 за период с 01.07.2020 по 31.07.2020;
- 11) Отчет реализации товаров за период с 01.07.2020 по 31.07.2020 по договору оферты №ИР-6320/20 гот 03.03.2020;
- 12) Заключение №75-2021 от 13.07.2021 Лаборатории Социологической Экспертизы, суть которого сводится к тому, что обозначение «ВОЛШЕБНЫЕ БОБЫ» по свидетельству №760304 является сходным до степени смешения с обозначением «Королевские бобы» по свидетельству №781765;


В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 12.04.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 28.05.2021. На заседании коллегии 28.05.2021 возражение не было рассмотрено по существу, так как лица, подавшего возражение, были представлены дополнительные материалы, с которыми не был ознакомлен правообладатель. Таким образом, коллегия по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №795725 была перенесена на более поздний срок; 21.06.2021 от правообладателя поступил отзыв по мотивам поступившего 05.04.2021 возражения; 20.07.2021 от правообладателя поступило дополнение к отзыву по мотивам поступившего 05.04.2021 возражения.

В своем отзыве от 21.06.2021 и дополнении к нему от 20.07.2021 по мотивам поступившего 05.04.2021 возражения правообладатель отмечал следующее:

- предыдущий правообладатель товарного знака № 795725 ИП Низов А.В. и ИП Рожков И.В. являются аффилированными лицами, которые совместно участвовали в создании и реализации товаров для похудения "Королевские бобы" с использованием оригинальной упаковки под зарегистрированным знаком №795725. На настоящий момент правообладателем товарного знака по свидетельству №795725 является ИП Рожков И.В. на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 19.07.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации);

- ООО «НАНО-ФАРМ» не были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что у российских потребителей при восприятии



оспариваемого товарного знака «» по свидетельству № 795725 возникают ложные ассоциации с изготовителем товаров, маркируемых данным обозначением, а именно возникают ассоциации с ООО «НАНО-ФАРМ». Данный довод обусловлен тем, что в материалах возражения, равно как и в материалах дополнений к нему, отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – ООО «НАНО-ФАРМ», так и соответствующей продукции, которая выпускалась бы данным производителем в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению и дополнениям к нему не приложены какие-либо доказательства, 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 - с ООО «НАНО-ФАРМ» (например, не представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей, равно как и документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения ООО

«НАНО-ФАРМ» соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации). Кроме того, представленные материалы содержат упоминание об ИП Гузевой Е.А., а не о лице, подавшим возражение (ООО «НАНО-ФАРМ»), в силу чего не должны быть приняты коллегией во внимание;

- в своем возражении заявитель ссылается на договор на разработку дизайна №1 от 31.01.2020, на основании которого был разработан дизайн упаковки. Таким образом, заявитель подтверждает, что как минимум ранее даты заключения договора, то есть ранее 31.01.2020, упаковка такого дизайна не использовалась в коммерческой деятельности;

- введение правообладателем товарного знака продукции в гражданский оборот до 31.01.2020 подтверждается скриншотами расходов денежных средств за 2019 год на рекламную компанию (приложение №13) товаров с использованием знака № 795725;

- правообладатель предоставляет ссылки на сайты <http://nuclear-medicine.ru/>, <http://robotспорт.ru/>, <http://lechilkin.ru/>, через которые реализуется продукция для похудения. На сайтах присутствуют отзывы клиентов, которые датированы ранее 31.01.2020 (приложение № 14);

- правообладатель считает, что представленные документы подтверждают тот факт, что права на спорную упаковку возникли у правообладателя зарегистрированного знака ранее, чем появился дизайн упаковки, разработанный ООО «НАНО-ФАРМ».

К отзыву и дополнению к нему приложены следующие материалы:

13. Скриншоты расходов на рекламную компанию за 2019 год;

14. Скриншоты отзывов о продукции с сайтов <http://nuclear-medicine.ru/>, <http://robotспорт.ru/>, <http://lechilkin.ru/>;

15. Скриншоты социологического опроса, проведенного правообладателем в сервисе «ЯНДЕКС ВЗГЛЯД».

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

С учетом даты приоритета (31.07.2020) правовая база для оценки

охраноспособности товарного знака по свидетельству №795725 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 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 пунктом 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.


Согласно пункту 1 статьи 10 Кодекса не допускаются действия юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред

другому лицу. А также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №795725 представляет



собой изобразительное обозначение «», состоящее из элементов в виде фруктов и стилизованных геометрических фигур. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №795725 заключается в следующем. Лицо, подавшее возражение (ООО «НАНО-ФАРМ») вводит товары 05 класса МКТУ в гражданский оборот под



обозначением «». Данное обозначение является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №795725 и используется, в том числе, для маркировки товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, в связи с чем ООО «НАНО-ФАРМ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №795725.


При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Коллегия отмечает, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 05 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Приоритет оспариваемого товарного знака №795725 - 31.07.2020, то есть документы, которые датированы позже указанной даты или которые не имеют исходных данных, не могут быть проанализированы в настоящем решении (приложение № 2, приложение № 4, приложение № 5).


В ходе анализа представленных документов коллегией было установлено следующее. Договор поставки (приложение № 1), агентский договор (приложение № 6), отчеты реализации товаров (приложения №№ 7-11) касаются ИП Гузевой Е.А., а не лица, подавшего возражение (ООО «НАНО-ФАРМ»), в силу чего не могут быть приняты коллегией во внимание. Заключение №75-2021 от 13.07.2021 Лаборатории Социологической Экспертизы, суть которого сводится к тому, что обозначение «**ВОЛШЕБНЫЕ БОБЫ**» по свидетельству №760304 является сходным до степени смешения с обозначением «Королевские бобы» по свидетельству №781765 (приложение № 12), касается иных средств индивидуализации, а не оспариваемого товарного знака по свидетельству № 795725, в связи с чем также не может быть принято коллегией во внимание (не представляется возможным установить, что сходное обозначение порождает несоответствующее действительности представление об определенном изготовителе товаров). Также коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какое




количество потребителей знает об обозначении «» и ассоциирует с ООО «НАНО-ФАРМ».

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах продаж товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории распространения товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о длительности использования




обозначения «» для маркировки товаров 05 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных данным обозначением, о




степени информированности потребителей об обозначении «», включая результаты социологических опросов.

Коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют



о длительном и широком использовании обозначения «» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым



обозначением «» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким либо конкретным производителем.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение и правообладателя оспариваемого товарного знака о разработке каждым из них дизайна упаковки,

сходной с оспариваемым товарным знаком, коллегия отмечает, что в случае возникновения спора об авторстве, он может быть разрешен в судебном порядке.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2021, оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №795725.