

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 18.04.2018 возражение индивидуального предпринимателя Корсакова М.В., Кировская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 632208, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 632208 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.10.2017 по заявке № 2016715329 с приоритетом от 29.04.2016 в отношении товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Планета», г. Киров (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 632208 было зарегистрировано комбинированное обозначение , в состав которого входит, в частности, словесный элемент «Рисуй светом!», выполненный буквами русского алфавита.

В поступившем 18.04.2018 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 товаров и лица, оказывающего услуги, так как лицом, подавшим возражение, в январе-феврале 2016 года, то есть незадолго до даты (29.04.2016) приоритета оспариваемого товарного знака, были осуществлены мероприятия по разработке набора для детского творчества с тождественным ему названием «Рисуй светом» и по разработке логотипа, фирменного стиля и упаковки для этой продукции, а также он сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с соответствующим коммерческим обозначением, использовавшимся лицом, подавшим возражение, в апреле 2016 года на его странице группы-сообщества в социальной сети «ВКонтакте», и с созданными в марте-апреле 2016 года по его заказу графическими произведениями, включающими в себя тождественное словосочетание «Рисуй светом».

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 договоров авторского заказа на разработку логотипа, фирменного стиля и дизайна коробки с копиями их макетов и актов об исполнении к ним [1], копии договоров на создание видеоролика, на оказание типографских и рекламных услуг с копиями актов об исполнении к ним [2], копия справки об участии в благотворительном мероприятии [3], копия протокола осмотра доказательств нотариусом с копиями приложенных к нему распечаток страниц из сети Интернет с перепиской и информацией из социальной сети «ВКонтакте» [4].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что уже в 2015 году именно директором ООО «Планета» (правообладателя) Перминовым К.В. осуществлялись мероприятия по разработке набора для детского творчества под названием «Рисуй светом!», его продвижению на рынке и созданию для него соответствующей упаковки.

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

К отзыву правообладателем были приложены копии документов в подтверждение его доводов [5].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.04.2016) 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 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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 632208 с приоритетом от



29.04.2016 представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входит, в частности, словесный элемент «Рисуй светом!», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ, которые относятся к сферам производства игр и игрушек и услуг по воспитанию, образованию, досугу и развлечениям.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] следует, что на основании договоров на разработку логотипа, фирменного стиля и дизайна коробки по заказу лица, подавшего возражение, действительно были созданы, согласно соответствующим актам об исполнении работ, приложенные к ним макеты графических объектов, включающих в себя, в частности, словосочетание «Рисуй светом» и предназначенных для маркировки наборов для детского творчества.

Однако следует отметить, что они были созданы, согласно датам вышеупомянутых актов, лишь в марте – апреле 2016 года, то есть совсем незадолго до даты (29.04.2016) приоритета оспариваемого товарного знака, что исключает, в принципе, какую-либо возможность возникновения у потребителей на указанную дату необходимой известности тех или иных определенных товаров, которые индивидуализировались бы этими графическими объектами, поскольку для этого всегда требуются значительная длительность и большая интенсивность в использовании обозначений в качестве средств индивидуализации товаров или услуг, документальные подтверждения чего в материалах возражения в силу вышеуказанного фактического обстоятельства, конечно, отсутствуют.

К тому же, факт наличия у лица, подавшего возражение, исключительных прав на указанные графические объекты никак не может сам по себе обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица,

оказывающего услуги, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обусловливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и услугах и их единственном конкретном производителе.

Договоры на создание видеоролика, на оказание типографских и рекламных услуг [2] указывают на осуществление лицом, подавшим возражение, некоторых подготовительных мероприятий к продвижению на рынке его продукции, согласно датам актов об их исполнении, только в апреле 2016 года – незадолго (всего лишь за несколько дней) до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то есть также никак не могут свидетельствовать, собственно, о длительности и интенсивности использования им соответствующего обозначения в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом не имеется никаких документов и о размещении соответствующих рекламных материалов в тех или иных конкретных средствах массовой информации либо о иных определенных способах их распространения среди потребителей.

В свою очередь, справка [3] подтверждает всего лишь факт участия лица, подавшего возражение, в апреле 2016 года (за несколько дней до даты приоритета оспариваемого товарного знака) в благотворительном мероприятии [3], но она никак не свидетельствует о фактах введении им товаров в гражданский оборот.

Распечатки страниц из сети Интернет [4] содержат в себе датированные 2016 годом переписку и информацию из социальной сети «ВКонтакте», которые также не являются доказательствами самих фактов введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот.

С учетом изложенных выше фактических обстоятельств необходимо отметить, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о фактах введения определенных товаров и услуг в гражданский оборот (например, копии договоров поставки товаров, счетов-фактур,

товарных накладных и т.п.) и позволили бы определить на дату приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо определенные объемы производства и продаж товаров, объемы оказания услуг и объемы затрат на их рекламу и т.д.

Следовательно, отсутствуют, в принципе, какие-либо основания для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее обозначение или сходные с ним те или иные обозначения могли бы у потребителей ассоциироваться исключительно с лицом, подавшим возражение.

Коллегия не располагает также и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с лицом, подавшим возражение, при восприятии оспариваемого товарного знака. Никаких документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций (например, результатов социологического опроса) лицом, подавшим возражение, не было представлено вместе с возражением.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 4] какие-либо документы в обоснование его довода о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Таким образом, коллегия не имеет какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, у коллегии не имеется и сведений, позволяющих прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака исключительного права на коммерческое обозначение, как средство индивидуализации того или иного конкретного предприятия.

Так, 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 возражения [1 – 4] совсем не содержат в себе какие-либо правоустанавливающие документы (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.

Исходя из этого обстоятельства, у коллегии не имеется никаких оснований для признания самого существования соответствующего коммерческого обозначения, как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть определенного имущественного комплекса, когда такой имущественный комплекс документально определен, собственно, никак не был.

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

Что касается мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака с созданными в марте-апреле 2016 года по заказу лица, подавшего возражение, графическими произведениями, включающими в себя тождественное словосочетание «Рисуй светом», то следует отметить, что соответствующие графические объекты, представленные в макетах логотипа и упаковок [1], содержат в себе совершенно иные, чем в оспариваемом товарном знаке, композиционные графические решения в целом, обусловливающиеся абсолютно очевидными отличиями их изобразительных элементов по своей внешней форме, расположению в пространстве и цветовому сочетанию, а также их словесных элементов – по своему шрифтовому исполнению, художественной проработке шрифтовых единиц и фона для них и их цветовому сочетанию.

Данные визуальные отличия сравниваемых обозначений, исключительно как графических объектов, никак не позволяют признать их сходными в рамках

анализа изображенных в макетах [1] графических объектов в качестве принадлежащих лицу, подавшему возражение, объектов авторского права (изобразительных произведений).

При этом необходимо отметить, что включенные в них слова и словосочетания, именно как фонемы и лексические единицы с определенными смысловыми значениями, сами по себе не охраняются в составе таких (графических) объектов авторского права. Так, правовой охране подлежат только характерные для них графические исполнения, признанные коллегией, как было отмечено выше, не сходными с графическим исполнением композиции в оспариваемом товарном знаке.

К тому же, материалы возражения не содержат в себе документов, которые подтверждали бы наличие на дату приоритета оспариваемого товарного знака, собственно, необходимой известности потребителям соответствующих графических произведений, как объектов авторского права, принадлежащих именно лицу, подавшему возражение. Например, не имеется доказательств наличия фактов их обнародования лицом, подавшим возражение, для всеобщего сведения тем или иным публичным способом.

Напротив, в отзыве правообладателем утверждается, что уже в 2015 году именно директором ООО «Планета» (то есть правообладателя) Перминовым К.В. осуществлялись мероприятия по разработке набора для детского творчества под названием «Рисуй светом!», его продвижению на рынке и созданию для него соответствующей упаковки [5], ввиду чего им оспаривается довод возражения об авторстве на соответствующие графические произведения.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 632208.**