


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.10.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 718393, поданное Индивидуальным предпринимателем Гурским Германом Владимировичем, г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке № 2018735805 произведена 04.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 718393 с приоритетом от 21.08.2018 в отношении товаров 21 класса МКТУ на имя Индивидуального предпринимателя Морева Артема Александровича, г. Екатеринбург (далее – правообладатель). Все слова являются неохраняемыми элементами товарного знака.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.10.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 718393 произведена в нарушение

требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 и пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение и дополнения к нему от 19.12.2022, 26.12.2022 содержат следующие доводы:

- Индивидуальному предпринимателю (ИП) Гурскому Герману Владимировичу принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение «Shaker Bottle», которое возникло 20.06.2017 и продолжает действовать в настоящее время (право не прекращалось ни по судебным, ни по административным актам, а также не передавалось право его использования третьим лицам, использовалось правообладателем самостоятельно и непосредственно);

- коммерческое обозначение «Shaker Bottle» зарегистрировано на имя ИП Гурского Г.В. Южно-Уральской торгово-промышленной палатой, г. Челябинск (далее – ЮУТПП);

- фиксация даты начала использования и факта регистрации коммерческого обозначения осуществлены ЮУТПП на основании представленных доказательств (в частности, договора на изготовление печати, 2017 г., договоров поставки, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.);

- словесный и графический элементы оспариваемого товарного знака по свидетельству № 718393 тождественны коммерческому обозначению ИП Гурского;

- право на коммерческое обозначение подтверждается учредительными и другими документами, в том числе: уведомлением о постановке на учет физического лица в налоговом органе, листом записи ЕГРИП, свидетельством о регистрации и депонировании коммерческого обозначения в ЮУТПП;

- с учетом фиксации ЮУТПП даты начала использования коммерческого обозначения (20.06.2017), право на коммерческое обозначение у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.08.2018);

- обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, сходно до степени смешения с противопоставленным коммерческим обозначением, а товары,


реализуемые ИП Гурским Г.В., и товары 21 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, являются однородными;

- предприятие лица, подавшего возражение, занимается производством высококачественных шейкеров для спортивного питания, а также осуществляет их брендинг согласно техническим заданиям заказчиков;

- лицо, подавшее возражение, ведет деятельность по другим смежным направлениями под обозначением «Shaker Bottle» (продажа розничная и оптовая шейкеров, их реклама и др.);

- факт введения лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот товаров, однородных товарам 21 класса МКТУ оспариваемой регистрации, подтверждается, в частности, декларациями о соответствии, договорами поставки с товарными накладными, сведениями Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях;

- продукция, производимая ИП Гурским Г.В., приобрела известность у потребителя значительно ранее даты приоритета (21.08.2018) оспариваемого товарного знака, поэтому при маркировке товаров 21 класса МКТУ потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров;

- лицом, подавшим возражение, подана заявка № 2021738095 на регистрацию обозначения « Shaker Bottle» в качестве товарного знака;

- для квалификации лица, подавшего возражение, в качестве обладателя исключительного права на коммерческое обозначение «Shaker Bottle» представлены также развернутые скриншоты всех представленных аудиовизуальных материалов;

- представленный договор подряда № 2017-08 от 25.06.2017 иллюстрирует производственную активность с использованием коммерческого обозначения «Shaker Bottle»;

- представленное в рамках предыдущего возражения свидетельство о регистрации коммерческого обозначения № 012 от 03.03.2021 состоятельно, поскольку ЮУТПП регистрирует и осуществляет выдачу такого рода свидетельств только при условии представления соответствующих подтверждающих документов, свидетельствующих об индивидуализации предприятия, наличии различительных

признаков, фиксации даты начала («старта») и непрерывности фактического использования ИП Гурским Г.В. коммерческого обозначения «Shaker Bottle» в своей предпринимательской деятельности;

- представленные материалы (бланки, счета, рекламные объявления, в том числе в сети Интернет и др.) доказывают применение ИП Гурским Г.В. в своей предпринимательской деятельности обозначения «Shaker Bottle» для индивидуализации своего предприятия;

- правовая охрана оспариваемого товарного знака должна быть прекращена на основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса в связи с его неиспользованием.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просило удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 718393 недействительным.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. распечатка сведений в отношении заявки на товарный знак № 2018735805;
2. распечатка сведений в отношении заявки на товарный знак № 2021738095;
3. копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
4. копия листа записи ЕГРИП;
5. выписка из ЕГРИП в отношении лица, подавшего возражение;
6. копия свидетельства о регистрации и депонировании коммерческого обозначения № 012 от 03.03.2021;
7. копия договора на изготовление печатей (штампов) от 20.06.2017 (заказчик – ИП Гурский Г.В.);
8. копии договоров поставки товаров, спецификаций, дополнительных соглашений и протоколов разногласий к ним, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 гг. (поставщик – ИП Гурский Г.В.);
9. копия акта таможенного досмотра от 14.02.2018;
10. копии товарных накладных, CMR-накладных (поставщик / отправитель – ИП Гурский Г.В.);

11. копии писем контрагентов;
12. копии деклараций о соответствии от 29.08.2017, 18.01.2018 в отношении шейкеров (декларант – ООО «Воттлер Рус»);
13. скриншоты предложений к продаже шейкеров в сети Интернет;
14. фотографии продукции, упаковок;
15. флэш-носитель с фото- и видеофайлами в отношении шейкеров «Shaker Bottle»;
16. скриншоты аудиовизуальных материалов;
17. копия договора подряда с приложением чертежей, 2017 г. (заказчик – ИП Гурский Г.В.);
18. копии товарных накладных (грузополучатель – ООО «Воттлер Рус»);
19. макеты упаковок, листовок – рекомендаций по эксплуатации;
20. копии актов, экспедиторских документов;
21. копии договоров, актов в отношении разработки макета, разработки дизайна сайта, 2019 г.;
22. копия договора от 19.07.2018 на изготовление продукции с логотипом заказчика (исполнитель – ИП Гурский Г.В.);
23. копии актов выполненных работ (разработка дизайн-макетов), технологической карты;
24. копия договора купли-продажи товаров между ИП Гурским Г.В. и ООО «Воттлер Рус»;
25. копии чеков об оплате;
26. информационное письмо ИП Гурского Г.В.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением и дополнениями к нему, отзыв по мотивам возражения не представил, участия в заседаниях коллегии не принимал.

Неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания (пункт 41 Правил ППС).

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

С учетом даты (21.08.2018) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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).

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.

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 коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации

возникло у иного лица (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, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

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.

Согласно пункту 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 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.

Согласно пункту 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).

По возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату

подачи заявки в Роспатент (см. пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Исходя из указанного, соответствие оспариваемого товарного знака требованиям охраноспособности (статья 1483 Кодекса) устанавливается на 21.08.2018.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 718393 является комбинированным, представлен в виде темного прямоугольника, на фоне которого размещены слова «Shaker Bottle», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, и изображение трех косых линий разного размера. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 21 класса МКТУ – «банки для печенья; баночки для создания свечи; бутылки; бутылки оплетенные; флаконы; фляги карманные; фляги спортивные; шейкеры коктейльные» с указанием всех слов в качестве неохраняемых элементов товарного знака.


Возражение, поступившее 24.10.2022, мотивировано нарушением оспариваемой регистрацией положений пунктов 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса, а также наличием оснований для применения положений пункта 1 статьи 1486 Кодекса.


Приведенные лицом, подавшим возражение, положения законодательства относятся к разным видам споров.

Так, соблюдение условия использования товарного знака, согласно положениям пункта 1 статьи 1486 Кодекса, осуществляется судом. Вследствие этого в части соответствующих доводов возражение не рассматривается.

Несоответствие товарного знака по свидетельству № 718393 положениям пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении доводами о том, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, и у потребителей

сложилось представление об определенном производителе товаров, маркированных соответствующим обозначением, а именно – о лице, подавшем возражение.

В своей деятельности лицо, подавшее возражение, использует комбинированное обозначение « Shaker Bottle» и словесное обозначение «SHAKER BOTTLE», выполненное буквами латиницы одного или разных регистров.

Также лицо, подавшее возражение, подало заявку № 2021738095, по которой испрашивает регистрацию обозначения « Shaker Bottle», признанного сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком для однородных товаров 21 класса МКТУ, что следует из уведомления о результатах проверки соответствия обозначения требованиям законодательства.


Изложенные обстоятельства свидетельствуют о наличии у обратившегося с возражением лица заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 718393, что не означает признания убедительности доводов возражения по существу.

В отношении довода возражении о том, что продукция, производимая ИП Гурским Г.В., приобрела известность у потребителя ранее даты приоритета (21.08.2018) оспариваемого товарного знака, поэтому при маркировке товаров 21 класса МКТУ, потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, необходимо отметить следующее.


Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Указанная способность, действительно, может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте, в случае использования того же или сходного обозначения.

Однако для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только

подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем. Таких доказательств в материалах дела не имеется.

Так, представленные лицом, подавшим возражение, договоры поставки продукции, а также товарные накладные иллюстрируют продажу третьим лицам шейкеров, маркировка которых содержит противопоставляемые комбинированное и / или словесное обозначения (« Shaker Bottle» / «SHAKER BOTTLE»).

Сходство противопоставляемых обозначений и оспариваемого товарного знака обусловлено полным совпадением их словесной части, а также сходством изобразительных элементов комбинированных обозначений.

Товары, в отношении которых противопоставляются обозначения « Shaker Bottle» / «SHAKER BOTTLE», относятся к посуде и однородны товарам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака.

Факт продажи указанных товаров имел место ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Вместе с тем данные обстоятельства не обуславливают возникновения у потребителей представления об определенном производителе товаров – ИП Гурском Г.В. по следующим причинам.

Согласно представленным декларациям, акту таможенного досмотра, в отношении продукции, содержащей маркировку «SHAKER BOTTLE», производство шейкеров осуществляется китайской компанией, взаимоотношения с которой по поводу прав на противопоставляемые обозначения лицом, подавшим возражение, не проиллюстрировано.

Таким образом, оснований для вывода о том, что оспариваемое обозначение способно восприниматься как средство индивидуализации товаров лица, подавшего возражение, не имеется.

Более того, для возникновения у потребителя ассоциативной связи какого-либо обозначения с конкретным источником происхождения товаров потребители должны быть как минимум знакомы с продукцией, реализуемой в пользу

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем документы, иллюстрирующие доведение товаров до потребителя, рекламу продукции адресной группе потребителей, не представлены.

Следует отметить, что наиболее ранние доказательства относятся к 2017 году, то есть периоду, предшествующему дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, но составляющему не более одного года. В силу специфичности продукции (шейкер – посуда для приготовления коктейлей методом встряхивания компонентов) такой срок применения обозначения в отсутствие широкого информирования российских потребителей не обуславливает возникновения известности этого обозначения как средства маркировки товаров лица, подавшего возражение.

Таким образом, имеющиеся доказательства не подтверждают довод о наличии у оспариваемого товарного знака способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя соответствующих товаров. Следовательно, оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не имеется.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (см. пункт 177 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

При этом для квалификации лица в качестве обладателя исключительно права на коммерческое обозначение требуется установить все признаки, содержащиеся в статьях 1538-1540 Кодекса. Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия таких признаков может устанавливаться лишь на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения. Таким

образом, право на коммерческое обозначение может быть признано только в рамках конкретного разбирательства.

Ссылка лица, подавшего возражения на свидетельство, выданное ЮУТПП, не убедительна, поскольку нет сведений о том, что при оценке имеющих значение обстоятельств принимала участие (привлекалась) другая сторона настоящего спора (Морев Артем Александрович, г. Екатеринбург). Иными словами, заявленный довод о наличии соответствующего права в каждом конкретном споре требует подтверждения фактическими доказательствами.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение, индивидуализирующее принадлежащее ему предприятие и сходное с оспариваемым товарным знаком.

Вместе с тем предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности (см. статью 132 Гражданского кодекса Российской Федерации).


Представленными с возражением и дополнениями к нему материалами не проиллюстрировано наличие у лица, подавшего возражение, в собственности или пользовании предприятия как имущественного комплекса, признаваемого недвижимым имуществом, который используется им для предпринимательской деятельности и индивидуализируется противопоставляемым обозначением (обозначениями).

Как следствие, размещение вывески с конкретным обозначением, индивидуализирующим предприятие лица, подавшего возражение, материалами возражения не проиллюстрировано.

Из публикаций в сети Интернет не прослеживается упоминаний производственного предприятия лица, подавшего возражение, его фотографий или иных данных, которые могли бы косвенно свидетельствовать о существовании предприятия (имущественного комплекса) и размещении на нем вывески, содержащей спорное или сходное с ним обозначение.

Доменное имя не отнесено к объектам имущественных прав, согласно статьям 1225-1227 Кодекса, оно позволяет идентифицировать сайт в сети «Интернет».

Следовательно, факт регистрации какого-либо наименования в качестве доменного имени не обуславливает возникновения исключительного права на коммерческое обозначение.

Как было установлено ранее, противопоставляемые обозначения (« Shaker Bottle» / «SHAKER BOTTLE») применяются при маркировке товаров (шейкеров), но не предприятия, что само по себе не исключает возможность маркировки таким обозначением предприятия, но последнее требует соответствующего документального подтверждения.

Следует также обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что словосочетание «SHAKER BOTTLE» представлено неохраняемыми с точки зрения законодательства о товарных знаках словами («Shaker» в переводе с английского языка – шейкер, сосуд для смешивания коктейля; «Bottle» в переводе с английского языка – бутылка, бутыль, флакон, см. Интернет <https://translate.academic.ru/>).

При этом к коммерческим обозначениям применяется требование различительной способности, то есть способности служить средством индивидуализации – выделять предприятие конкретного лица среди аналогичных предприятий других лиц. В данном случае словосочетание «SHAKER BOTTLE» в стандартном шрифтовом в исполнении является характеристикой товаров в виде бутылок, сосудов для смешивания и, как следствие, относится к характеристике предприятия по производству таких товаров. В отношении комбинированного обозначения, как указано выше, не представлено доказательств использования его в качестве средства маркировки имущественного комплекса.

Исходя из приведенного анализа, квалифицирующие признаки, обуславливающие несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение, установлены быть не могут, что свидетельствует о недоказанности доводов возражения по соответствующему основанию.

Резюмируя сказанное, основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пунктов 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 718393.