

**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 26.09.2019 возражение Товарищества с ограниченной ответственностью «DOROMARINE», Республика Казахстан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 703803, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 703803 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.03.2019 по заявке № 2018705461 с приоритетом от 13.02.2018 в отношении товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ на имя Сельскохозяйственного производственного кооператива Рыболовецкого колхоза «Простор», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 703803 было зарегистрировано комбинированное обозначение



со словесным элементом «DoroMarine», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 26.09.2019 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, 9 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров,

так как он воспроизводит обозначение, которое в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака уже использовалось лицом, подавшим возражение, для индивидуализации товаров, а также он сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с его фирменным наименованием и с графическим произведением, созданным до даты приоритета оспариваемого товарного знака индивидуальным предпринимателем «Кайнар» по заказу учредителя лица, подавшего возражение, и исключительное право на которое было передано самому лицу, подавшему возражение, и включает в свой состав элементы, воспроизводящие данные объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие лицу, подавшему возражение.

При этом в действиях правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, усматривает наличие признаков недобросовестной конкуренции.

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: устав лица, подавшего возражение, решение его учредителя о назначении генерального директора и приказ генерального директора по личному составу [1]; распечатки сведений о товарных знаках лица, подавшего возражение, охраняемых в Республике Казахстан [2]; акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке логотипа [3]; договор об отчуждении исключительного права на логотипы и акт их приема-передачи [4]; распечатки сведений из сети Интернет [5]; договоры купли-продажи товаров и на размещение рекламы со спецификациями и эфирными справками [6]; свидетельство о регистрации доменного имени [doromarine.kz](http://doromarine.kz) [7]; протоколы испытаний [8].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что материалы возражения совсем не содержат в себе

доказательств осуществления лицом, подавшим возражение, какой-либо деятельности по производству и введению в гражданский оборот соответствующих товаров на территории Российской Федерации, так как такая деятельность в отношении соответствующих товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, уже в период ранее даты его приоритета осуществлялась исключительно правообладателем, а лицо, подавшее возражение, было только лишь покупателем этих товаров для их дальнейшего сбыта на территории Республики Казахстан.

В отзыве правообладателем также было отмечено и то, что соответствующее графическое произведение, тождественное оспариваемому товарному знаку, было создано уже в марте 2017 года Сурковым И.В. в рамках служебного задания ООО «Рекламщики 27», к которому обратился Литвиненко В.В., коммерческий директор правообладателя.

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, в частности, копии следующих документов: сведения о правообладателе [9]; производственная документация правообладателя и сертификаты соответствия на соответствующую продукцию [10]; заявка и письмо лица, подавшего возражение, об отгрузке ему продукции правообладателя, товарные накладные, счета-фактуры и платежные поручения [11]; деловая переписка правообладателя о создании графического произведения для этикетки его продукции [12]; договор на оказание рекламных услуг, в том числе на создание произведений дизайна, счета и квитанции об оплате разработки логотипа «Doromarine» [13]; трудовой договор и приказы правообладателя [14].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.02.2018) 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 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 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 1 пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 703803 представляет



собой комбинированное обозначение , в состав которого входит, в частности, словесный элемент «DoroMarine», выполненный оригинальным стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется с приоритетом от 13.02.2018 в отношении товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ, которые представляют собой пищевые добавки, продукты питания и безалкогольные напитки.

Из представленных лицом, подавшим возражение, распечаток сведений из сети Интернет [5] следует, что его экономическая деятельность незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака действительно была связана с соответствующими товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком.

Однако следует отметить, что они не содержат в себе никаких указаний на лицо, подавшее возражение, в качестве производителя этих товаров.

К тому же, такие сведения сами по себе в любом случае никак не могут обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, 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 потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном конкретном производителе.

Так, в представленных в материалах возражения договора купли-продажи товаров и на размещение рекламы со спецификациями и эфирными справками [6] лицо, подавшее возражение, выступало исключительно в качестве покупателя товаров или заказчика их рекламы, но вовсе не в качестве их производителя и лица, вводящего их в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Напротив, из представленных правообладателем документов, в частности, заявки и письма самого лица, подавшего возражение, об отгрузке ему продукции правообладателя и из товарных накладных, счетов-фактур и платежных поручений [11] следует, что эти товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, приобретались лицом, подавшим возражение, именно у правообладателя, который и является, в свою очередь, их производителем согласно сведениям о правообладателе [9] и производственной документации правообладателя и сертификатам соответствия на соответствующую продукцию на имя правообладателя [10].

Представленные в материалах возражения свидетельство о регистрации доменного имени `dogomarine.kz` [7] и протоколы испытаний [8] также никак не свидетельствуют о производственной деятельности лица, подавшего возражение, или о фактах введения им соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, так как доменное имя `dogomarine.kz`, даже не относящееся к российскому сегменту сети Интернет, принадлежит совсем другому лицу и испытания соответствующей продукции заказывались другим лицом.

Правовая охрана товарных знаков лица, подавшего возражение [2], не распространяется на территорию Российской Федерации.

С учетом изложенных выше фактических обстоятельств необходимо отметить, что в материалах возражения совсем отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о фактах производства и введения определенных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации именно лицом, подавшим возражение (например, копии договоров поставки им товаров и подтверждающих их исполнение соответствующих счетов-фактур, товарных накладных и т.п.), и которые, к тому же, позволили бы определить на дату приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо определенные объемы производства и продаж товаров 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 российских потребителей ассоциироваться исключительно с лицом, подавшим возражение.

Коллегия не располагает также и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей именно 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 какие-либо документы в обоснование его довода о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Таким образом, коллегия не имеет никаких оснований 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 фирменное наименование, как средство индивидуализации юридического лица, которое осуществляло бы свою определенную экономическую деятельность именно в отношении соответствующих конкретных товаров.

Так, как уже отмечалось выше, вовсе не имеется никаких сведений о наличии у него, собственно, производственной деятельности по выпуску и введению таких товаров в гражданский оборот.

При этом следует отметить и то, что представленные им документы, в частности, устав лица, подавшего возражение, решение его учредителя о назначении генерального директора и приказ генерального директора по личному составу [1] не содержат даже сведений о той или иной определенной дате создания лица, подавшего возражение, как юридического лица, то есть о конкретной дате возникновения у него права на соответствующее фирменное наименование.

Таким образом, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, до степени смешения в отношении соответствующих конкретных товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака с принадлежащим лицу, подавшему возражение, объектом авторского права, а именно с графическим произведением, созданным до даты приоритета оспариваемого товарного знака индивидуальным предпринимателем «Кайнар» по заказу учредителя лица, подавшего возражение [3], и исключительное право на которое было передано самому лицу, подавшему возражение [4], то следует отметить, что материалы возражения не содержат в себе каких-либо документов, которые подтверждали бы наличие на дату приоритета оспариваемого товарного знака необходимой известности потребителям соответствующего графического произведения, как объекта авторского права, принадлежащего исключительно лицу, подавшему возражение.



Например, не имеется никаких доказательств наличия фактов его обнародования лицом, подавшим возражение, для всеобщего сведения тем или иным публичным способом.

Напротив, в отзыве правообладателем утверждается, что соответствующее графическое произведение, тождественное оспариваемому товарному знаку, было создано уже в марте 2017 года совсем другим автором – Сурковым И.В., а именно в рамках служебного задания ООО «Рекламщики 27», к которому обратился Литвиненко В.В., коммерческий директор правообладателя, в подтверждение чего были представлены соответствующая деловая переписка правообладателя о создании графического произведения для этикетки его продукции [12] и его договор с ООО «Рекламщики 27» на оказание ему рекламных услуг, в том числе на создание произведений дизайна, счета и квитанции об оплате разработки соответствующего логотипа «Doromarine» [13], а также трудовой договор и приказы правообладателя [14], свидетельствующие, что Литвиненко В.В. являлся должностным лицом правообладателя и действовал в его интересах.

Таким образом, имеет место быть определенный спор между лицом, подавшим возражение, и правообладателем по поводу авторского права на графическое произведение, разрешение которого относится к компетенции судебных органов государственной власти. Поскольку коллегия не располагает соответствующим судебным актом, которым данный спор был бы разрешен, то в настоящее время отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, отсутствие доказательств принадлежности лицу, подавшему возражение, соответствующих прав на вышеупомянутые объекты интеллектуальной собственности, а именно на фирменное наименование по отношению к конкретным товарам и на конкретный объект авторского права, обуславливает также и вывод об отсутствии каких-либо оснований для

признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, 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. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов 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 26.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 703803.**