

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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), рассмотрела поступившее 01.03.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Бариновым Юрием Викторовичем, г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 917248, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2022765014 с приоритетом от 14.09.2022 зарегистрирован 16.01.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 917248 на имя Хамитова Хакима Наилевича, 420096, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Болынлык (Кульсейтово), д. 27 (далее – правообладатель) в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 14.09.2032.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:



в цветовом сочетании: «черный, зеленый».

В поступившем 01.03.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том,

что регистрация № 917248 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пунктов 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 01.03.2024, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- в возражении представлены выдержки и ссылки на действующее законодательство;
- изображение оспариваемого товарного знака (содержащее словесное обозначение: «Catcher») является идентичным словесному обозначению, используемому до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, в своей предпринимательской деятельности при реализации продукции (рыболовные снасти). Обозначение разработано ИП Бариновым Ю.В. самостоятельно, без привлечения третьих лиц;
- лицо, подавшее возражение, является администратором Интернет-сайтов, где используется словесное обозначение «Catcher», что подтверждается справками о принадлежности домена. В составе наименования Интернет-сайта CATCHERFISH.RU присутствует словесное обозначение «Catcher». В составе наименования Интернет-сайта CATCHER-FISH.RU присутствует словесное обозначение «Catcher». Кроме того, на указанных Интернет-сайтах размещаются предложения ИП Баринова Ю.В. о продаже товаров - рыболовных снастей (сверху слева обозначено синим цветом – «Catcher fish»). В разделе «каталог товаров» размещены спиннинговые удлища «Catcher», крючки «Catcher» (использование словесного обозначения «Catcher» в наименовании товара, на упаковке товара, непосредственно на реализуемом товаре). Также представлены данные веб-архива;
- словесное обозначение «Catcher» до даты приоритета оспариваемого знака использовалось лицом, подавшим возражение, в названиях коммерческой почты: zakaz@catcherfish.ru, info@catcher-fish.ru;
- в соответствии с письмом № 6/н от 31.01.2024 г. от ООО «Кредопринт» Баринов Ю.В. с 10.02.2017 г. по настоящее время размещало с 2015 г. по 2020 г. заказы по разработке и производству полиграфической продукции, упаковки под торговой маркой «Catcher»;
- подтверждением реализации ИП Бариновым Ю.В. товаров с наименованием «Catcher» являются товарные накладные за период с 14.03.2017 г. по 12.04.2019 гг.;

- ИП Баринов Ю.В. занимается распространением продукции по всей территории Российской Федерации;
- в настоящий момент существуют два предпринимателя - Баринов Ю.В. и Хамитов Х.Н., которые осуществляют идентичную деятельность в одной территориальной зоне, которая направлена на реализацию рыболовных снастей, при этом используют тождественные обозначения, идентифицирующие их на рынке;
- регистрация оспариваемого товарного знака направлена на введение потребителей (включая клиентскую базу ИП Баринова Ю.В.) в заблуждение, которые при использовании товарного знака разными компаниями, не смогут достоверно определить от какого лица исходит товар. При столкновении идентичных или сходных до степени смешения товарного знака и коммерческого обозначения вкупе с фирменным наименованием возникает возможность введения в заблуждение потребителей, которые не могут точно определить, от какого лица исходит товар или услуга;
- от ИП Хамитова Х.Н в адрес ИП Баринова Ю.В., покупателей товаров ИП Баринова Ю.В. поступают претензии о незаконном использовании товарного знака. Как следствие, возможно сделать вывод о том, что ИП Хамитов Х.Н. произвел регистрацию оспариваемого товарного знака намеренно с целью извлечения незаконной прибыли посредством заявления требований о взыскании компенсации;
- изображение оспариваемого товарного знака является полностью тождественным с коммерческим обозначением, используемым на протяжении долгого времени ИП Бариновым Ю.В. в отношении однородных товаров. Тождественность обозначений является абсолютной, устанавливается посредством визуального осмотра.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 917248 в отношении части товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства: «*вершины рыболовные [ловушки рыболовные]; датчики клева [принадлежности рыболовные]; катушки рыболовные; крючки рыболовные; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; поплавки рыболовные;*

приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные» с учетом ограничения в протоколе заседания коллегии от 26.08.2024 г. изначально заявленного в возражении перечня.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРИП на ИП Баринова Ю.В. – [1];
- выписка из ЕГРИП на ИП Хамитова Х.Н. – [2];
- претензия ИП Хамитова Х.Н. в адрес ИП Баринова Ю.В. – [3];
- претензия ИП Хамитова Х.Н. в адрес клиента ИП Баринова Ю.В. – [4];
- справка о принадлежности домена CATCHERFISH.RU – [5];
- справка о принадлежности домена CATCHER-FISH.RU – [6];
- скриншоты с подтверждением даты начала владения домена CATCHERFISH.RU – [7];
- скриншоты с подтверждением даты начала владения домена CATCHER-FISH.RU – [8];
- товарные накладные по товарам, реализуемым ИП Бариновым Ю.В. – [9];
- письмо ООО «Кредопринт» № 6/н от 31.01.2024 г. – [10];
- письмо ООО «Квилс» № 6/н от 31.01.2024 г. – [11].

Уведомленный надлежащим образом правообладатель представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем приведены выдержки из действующего законодательства и правоприменительной практики;
- правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в отношении широкого перечня товаров 28 класса МКТУ, в том числе товаров, которые не являются однородными рыболовным изделиям;
- из товарных накладных, а также сведений, размещенных на Интернет-сайте лица, подавшего возражение, следует, что до даты приоритета и по настоящий момент лицо, подавшее возражение, является поставщиком рыболовных снастей, произведенных в Корее;

- из представленных материалов следует, что ИП Баринов Юрий Викторович (ОГРНИП: 317502400006361, ИНН: 502410267830) не является производителем рыболовных изделий, а осуществляет исключительно поставку данных товаров из Кореи;
- использование само по себе исследуемого обозначения не свидетельствует о том, что потребитель на дату приоритета товарного знака ассоциировал спорное обозначение исключительно с лицом, подавшим возражение. Социологического исследования по данному вопросу не проводилось;
- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств возникновения у потребителей соответствующих товаров стойкой ассоциативной связи с ним.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству № 917248.

От лица, подавшего возражение, поступили пояснения на отзыв, основные доводы которых сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, приведены доводы в части толкования действующих правовых норм;
- на Интернет-сайте: <https://simpoll.ru/> был создан опрос следующего содержания:
 1. Ассоциируете ли вы компанию по продаже рыболовных снастей «Catcher» с определенным предпринимателем?
 2. С каким предпринимателем ассоциируете компанию по продаже рыболовных снастей "Catcher"? Ссылка для принятия участия в данном голосовании размещена в открытом доступе для информированных потребителей (сообщество рыбаков) на Интернет-сайте: <https://www.rusfishing.ru/forum;>
- абсолютное большинство информированных потребителей (рыбаков) ассоциируют фирменное наименование «Catcher» с предпринимательской деятельностью лица, подавшего возражение. Данное обстоятельство вызвано продолжительностью осуществления предпринимательской деятельности, данные о лице, подавшего возражение, потребители получают из документов при приобретении товаров. Указанные доводы подтверждены результатами открытого опроса, результаты которого представлены в виде скриншотов;

- часть доводов пояснений повторяет по своей сути доводы возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 01.03.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.09.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 917248, правовая база для оценки его охранных способностей включает 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно пункту 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 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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).



Оспариваемый товарный знак является комбинированным, словесный элемент «Catcher» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, зеленый».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается ведение деятельности лицом, подавшим возражение, в области реализации, сбыта рыболовных снастей, что соотносится с оспариваемыми товарами 28 класса МКТУ, при этом использовалось обозначение «Catcher» в разных вариантах, в том числе с идентичным шрифтовым исполнением по сравнению со словесным элементом оспариваемого знака. Также в адрес лица, подавшего возражение, была направлена претензия [3] от правообладателя о незаконном использовании оспариваемого товарного знака. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении оспариваемых товаров 28 класса МКТУ ограниченного перечня.

Возражение сводится к следующему. Лицом, подавшим возражение, использовалось коммерческое обозначение «Catcher» задолго до даты регистрации оспариваемого товарного знака, что подтверждается использованием обозначения «Catcher» на Интернет-сайтах catcherfish.ru, catcher-fish.ru, в наименовании коммерческой электронной почты, в печати полиграфической продукции, в товарных накладных до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

При оценке представленных документов на предмет отнесения исследуемого обозначения к коммерческим обозначениям также необходимо учитывать требования, предъявляемые пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьей 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»). Предприятие, как единый

имущественный комплекс, включает все виды имущества, предназначенные для осуществления его деятельности - земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, продукция, права требования, долги, а также права на фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания и другие исключительные права.

Согласно сведениям из ЕГРИП [1] лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 06.02.2017. Видами деятельности являются: производство спортивных товаров, производство прочих резиновых изделий, производство прочих пластмассовых изделий, торговля розничная прочая в специализированных магазинах и т.п.

Материалы [4] представляют собой претензию правообладателя, направленную в адрес клиента ИП Баринова Ю.В. о незаконном использовании оспариваемого товарного знака. Справки [5,6] касаются принадлежности доменов CATCHERFISH.RU, CATCHER-FISH.RU лицу, подавшему возражение. В материалах [7,8] указаны сведения о том, что указанные домены стали использоваться ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно товарным накладным [9] рыболовные снасти (крючки, спиннинги, блесна и т.д.), маркированные обозначением «Catcher», поставлялись ИП Бариновым Ю.В. разным лицам в течение 2017-2019 гг.

В соответствии с письмом ООО «Кредопринт» [10] лицо, подавшее возражение, с 10.02.2017 г. по настоящее время размещало заказы на разработку и производство полиграфической продукции под торговой маркой «Catcher»



(например:). В соответствии с письмом ООО «Квилс» [11] лицо, подавшее возражение, с 2015 г. по 2020 г. размещало заказы по разработке и производству упаковки, а именно,



полипропиленовых пакетов с печатью в соответствии с макетом . Вместе с тем, письма [10,11] от ООО «Кредопринт» и ООО «Квилс» не

подтверждены фактическими доказательствами. Так, какие-либо договоры, сопроводительная экономическая документация, подтверждающая их исполнение, не представлены.

Таким образом, из представленных материалов усматривается использование до даты приоритета оспариваемого знака в гражданском обороте нескольких

обозначений: «Catcher»,



при этом использовалось обозначение «Catcher» в разных вариантах, в том числе с идентичным шрифтовым исполнением по сравнению со словесным элементом оспариваемого знака.

Вместе с тем, согласно положению пункта 2 статьи 1538 Кодекса для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения, в то время как лицо, подавшее возражение, использует в гражданском обороте несколько обозначений.

Документов касательно рекламы, вывесок в дело не представлено. Использование слова «Catcher» в названиях коммерческой почты: zakaz@catcherfish.ru, info@catcher-fish.ru не свидетельствует о возникновении у этого обозначения признаков, присущих коммерческому обозначению. Довод о том, что ИП Баринов Ю.В. занимается распространением продукции по всей территории Российской Федерации, является голословным и не подтвержден фактическими доказательствами.

Рыболовные снасти, поименованные в вышеуказанных товарных накладных, напрямую соотносятся с оспариваемыми товарами 28 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 917248. Так, сравниваемые товары соотносятся как род / вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, само по себе использование лицом, подавшим возражение, обозначений не приводит к наличию у лица, подавшего возражение, прав на коммерческое обозначение, которое стало известным в пределах определенной территории, и отвечает требованиям, предъявляемым статьями 1538 Кодекса

(«Коммерческое обозначение»), 1539 Кодекса («Исключительное право на коммерческое обозначение»).

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, обладает «старшим» правом на коммерческое обозначение и довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если однородные услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, производящим товары, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров, либо их производителя не несёт. Как было установлено выше, лицом, подавшим возражение, осуществляется ведение хозяйственной деятельности в области реализации рыболовных снастей с использованием вышеуказанных обозначений со словесным элементом «Catcher». Каких-либо фактических данных о рекламе, объемах производства исследуемых товаров 28 класса МКТУ в дело не представлено. Из представленных накладных не усматривается длительность и

интенсивность использования обозначения «Catcher» в качестве средства индивидуализации рыболовных снастей лица, подавшего возражение.

В подтверждение довода о введении потребителей в заблуждение лицо, подавшее возражение, ссылается на следующие обстоятельства. Так, на Интернет-сайте <https://simpoll.ru/> был создан опрос следующего содержания:

1. Ассоциируете ли вы компанию по продаже рыболовных снастей «Catcher» с определенным предпринимателем?
2. С каким предпринимателем ассоциируете компанию по продаже рыболовных снастей "Catcher"? Ссылка для принятия участия в данном голосовании была размещена в открытом доступе для информированных потребителей (сообщество рыбаков) на Интернет-сайте: <https://www.rusfishing.ru/forum>.

Анализ указанного исследования показал следующее. На первый вопрос 48 респондентов ответили: «да, приобретал товары / знаю от третьих лиц». На второй вопрос 43 респондента ответили «ИП Баринов Юрий Викторович». Всего количество участвующих респондентов составило 64 опрошенных, при этом установить являются ли опрошенные потребителями рыболовных снастей не представляется возможным. Ретроспектива не исследована, географический охват определить не представляется возможным. Таким образом, представленный опрос потребителей не соответствует установленным методологическим подходам.

Из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь этих товаров исключительно с лицом, подавшим возражение - Индивидуальным предпринимателем Бариновым Юрием Викторовичем.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, производящем товары 28 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Вместе с тем, коллегия дополнительно сообщает, что оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 917248.