

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 09.08.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Горыныч», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 634759, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 634759 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.11.2017 по заявке № 2016723617 с приоритетом от 29.06.2016 в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Горыныч Плюс», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству

№ 634759 было зарегистрировано комбинированное обозначение



В поступившем 09.08.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как он воспроизводит обозначение, которое использовалось лицом, подавшим возражение, в отношении однородных им товаров (снегоплавильных установок) уже в период ранее даты приоритета данного товарного знака, а также тождествен в отношении однородных товаров с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, и сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с его фирменным наименованием, права на которые возникли у него ранее даты приоритета товарного знака.

Кроме того, в возражении утверждается еще и то, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой недобросовестную конкуренцию.

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: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение [1]; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о правообладателе [2]; распечатки сведений из сети Интернет и переписка по электронной почте [3]; договоры поставки со спецификациями, актами приемки-передачи оборудования и товарными накладными по ним [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей 18.11.2021, представил на него отзыв, доводы которого сводятся только лишь к тому, что генеральный директор компании правообладателя Груздев А.Ю. до начала корпоративного конфликта в компании лица, подавшего возражение, был его генеральным директором и одним из его учредителей и является автором графического произведения, воспроизведенного в оспариваемом товарном знаке, и

соответствующего названия применительно к выпускаемым снегоплавильным установкам.

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

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.06.2016) 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 абзацем 2 пункта 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует, то есть несет основную индивидуализирующую нагрузку, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «ГОРЫНЫЧ», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, выполнен более крупным шрифтом, чем неохраняемый словесный элемент «снегоплавление», и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом

от 29.06.2016 в отношении товаров 07 класса МКТУ «установки / машины для принудительного таяния снега; сепаратор-дробилки для измельчения снежной массы и отделения крупного мусора».

Из представленной лицом, подавшим возражение, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [1] следует, что его основным видом деятельности является производство машин и оборудования, а в представленных им сведениях из сети Интернет и в переписке по электронной почте [3] указывается на то, что именно лицом, подавшим возражение, выпускались снегоплавильные установки «Горыныч», маркированные соответствующим обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку, о введении которых в гражданский оборот свидетельствуют его договоры поставки со спецификациями, актами приемки-передачи оборудования и товарными накладными по ним [4].

Однако данная информация сама по себе никак не позволяет прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих 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 российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, вовсе не были представлены документы, которые позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо определенные достаточно существенные объемы выпуска, реализации, затрат на рекламу в средствах массовой информации этих определенных товаров, территорию их распространения и т.п.

Отсутствуют какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, каких-либо широких рекламных кампаний и о частых размещениях его рекламы в различных средствах массовой информации.

Кроме того, коллегия не располагает и какими-либо документами, 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. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно другого мотива возражения о том, что оспариваемый товарный знак является тождественным в отношении однородных товаров с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, необходимо отметить то, что данный довод носит в возражении исключительно декларативный и бездоказательный характер, так как для его подтверждения вовсе не были представлены какие-либо документы.

Так, в частности, 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 не содержат в себе каких-либо правоустанавливающих документов (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 изложенных выше обстоятельств, у коллегии не имеется никаких оснований даже для признания существования соответствующего коммерческого обозначения, как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть строго определенного имущественного комплекса, когда такой имущественный комплекс, собственно, не был документально определен в материалах возражения.

Кроме того, в материалах возражения не имеется также и документов, которые содержали бы в себе сведения, например, о существовании и происхождении какой-либо вывески на фасаде здания того или иного принадлежащего лицу, подавшему возражение, предприятия с его названием, то есть с указанием соответствующего коммерческого обозначения, доступного взору неограниченного круга потребителей по соответствующему почтовому адресу и, как следствие, обуславливающего тем самым свою известность потребителям в пределах определенной территории, что предусмотрено требованиями пункта 1 статьи 1539 Кодекса.

Таким образом, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с ранее возникшим у лица, подавшего возражение, правом на какое-либо коммерческое обозначение.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой недобросовестную конкуренцию, то 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. Необходимо

отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

Вместе с тем, еще одним из мотивов рассматриваемого возражения является указание в нем на наличие у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование.

Из представленной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение [1], следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо 18.04.2011.

Факт государственной регистрации компетентным органом указанной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование (ООО «Горыныч») ранее даты (29.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного конкретного фирменного наименования лица, подавшего возражение, показал, что доминирующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ГОРЫНЫЧ» и отличительная часть («Горыныч») этого фирменного наименования являются фонетически тождественными друг с другом, поскольку имеют идентичные составы соответствующих звуков, что обуславливает вывод о сходстве в целом данного товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ «установки / машины для принудительного таяния снега; сепаратор-дробилки для измельчения снежной массы и отделения крупного мусора», определенные функциональные назначения которых, указанные прямо в данных формулировках товарных позиций, коррелируются непосредственно с упомянутыми выше снегоплавильными установками, выпускавшимися лицом, подавшим

возражение, согласно сведениям из сети Интернет и переписке по электронной почте [3].

В этой связи следует отметить и то, что на сайте лица, подавшего возражение, обнаруживаются определенные почтовые адреса не только его торговых офисов, но и производственных цехов, и технические характеристики различных видов машин для плавления снега, производимых им, а также сертификаты соответствия на них от 2011 и 2012 гг., в которых в качестве изготовителя соответствующих установок указано лицо, подавшее возражение.

Как уже отмечалось выше, непосредственно о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, данных товаров в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака свидетельствуют его договоры поставки со спецификациями, актами приемки-передачи оборудования и товарными накладными по ним [4].

Таким образом, коллегией было установлено наличие у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, в отношении соответствующих однородных товаров 07 класса МКТУ, приведенных в данной регистрации товарного знака.

Указанное выше позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса по данному мотиву возражения в отношении всех приведенных в регистрации товарного знака товаров.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении определенных однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, соответствующего фирменного наименования с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя о том, что его генеральный директор Груздев А.Ю. до начала корпоративного конфликта в компании лица, подавшего возражение, был его генеральным директором и одним из его учредителей и является автором графического произведения, воспроизведенного в оспариваемом товарном знаке, и соответствующего названия применительно к выпускаемым снегоплавильным установкам, то следует отметить, что все эти доводы никак не могут опровергнуть изложенные выше выводы коллегии, так как авторское право на то или иное произведение не является предметом рассматриваемого возражения, а обстоятельства взаимоотношений аффилированных лиц сторон спора не имеют никакого отношения к праву на фирменное наименование, которое является неотчуждаемым от конкретного юридического лица.

В этой связи необходимо отметить, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о правообладателе [2] право на фирменное наименование (ООО «Горыныч Плюс») возникло у данного юридического лица 18.02.2016, то есть позже даты (18.04.2011) регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица с его фирменным наименованием (ООО «Горыныч»).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 634759 недействительным полностью.**