

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 22.07.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Диалектика», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 709007, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 709007 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.04.2019 по заявке № 2018723275 с приоритетом от 05.06.2018 в отношении товаров 07, 17 и услуг 35, 37 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖЕКТ», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 709007 было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «ИНЖЕКТ», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем 22.07.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных законодательством.

Доводы возражения без определенных указаний на те или иные конкретные нарушенные нормы права, являющиеся правовыми основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака, сводятся, в частности, к тому, что

исключительное право на изобразительный элемент в составе оспариваемого товарного знака принадлежит лицу, подавшему возражение, так как автором данного графического произведения является Николаев К.А., по заказу которого оно было разработано Зыряновым Ю.С., а затем соответствующий логотип был передан ООО «Инжект-Центр», фирменное наименование которого было изменено на ООО «Диалектика», то есть лицу, подавшему возражение.

При этом в возражении было отмечено, что лицо, подавшее возражение, ранее обладало правом на соответствующее фирменное наименование ООО «Инжект-Центр» и исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 541432, содержащий в своем составе слово «ИНЖЕКТ» и соответствующий изобразительный элемент, что подтверждается судебными актами, в то время как правообладатель фактически свою экономическую деятельность не осуществлял и на своем сайте разместил недостоверную информацию.

В действиях правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, усматривает злоупотребление правом.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены судебные акты [1].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 24.11.2020, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся, в частности, к тому, что в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «**ИНЖЕКТ**» воспроизводит отличительную часть фирменного наименования именно правообладателя, а соответствующий изобразительный элемент был разработан именно для него по его заказу ООО «Промтраст» по определенному договору, в то время как лицо, подавшее возражение, вовсе не представило каких-либо документов в подтверждение наличия у него исключительного права на это графическое произведение.

При этом в отзыве правообладателем было отмечено, что представленные лицом, подавшим возражение, судебные акты [1] не содержат в себе каких-либо выводов, позволяющих оспорить регистрацию рассматриваемого товарного знака, так как они касаются, напротив, фактов оспаривания правообладателем использования лицом, подавшим возражение, фирменного наименования, когда оно уже было вынуждено изменить свое фирменное наименование на ООО «Диалектика», и безуспешной попытки лица, подавшего возражение, оспорить решение Роспатента от 29.05.2018 о признании предоставления правовой охраны принадлежавшему ему товарному знаку по свидетельству № 541432 недействительным полностью по причине более раннего права именно у правообладателя на соответствующее фирменное наименование, сходное с этим товарным знаком, а также споров правообладателя с иными (третьими) лицами относительно фирменного наименования.

Кроме того, правообладателем было указано на отсутствие каких-либо судебных актов, которыми его действия были бы признаны злоупотреблением правом, и на отсутствие у лица, подавшего возражение, какой-либо заинтересованности в подаче данного возражения.

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: договор правообладателя с ООО «Промтраст», деловая переписка по его исполнению, счет и платежные поручения по оплате создания для него логотипа [2]; распечатки из сети Интернет [3] и судебные акты, касающиеся спора правообладателя с иными (третьими) лицами относительно фирменного наименования [4].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.06.2018) 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 709007 представляет



собой комбинированное обозначение , в состав которого входят, в частности, словесный элемент «ИНЖЕКТ», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита, и соответствующий изобразительный элемент слева от него. Данный товарный знак охраняется с приоритетом от 05.06.2018 в отношении товаров 07, 17 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Из рассматриваемого возражения следует, что лицо, его подавшее, ранее обладало правом на соответствующее фирменное наименование ООО «Инжект-Центр» и исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 541432, содержащий в своем составе слово «ИНЖЕКТ» и соответствующий изобразительный элемент.

Однако следует отметить, что 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 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, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и услугах и их единственном конкретном производителе.

Так, в представленных материалах возражения вовсе отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах производства товаров и введения определенных товаров и услуг в гражданский оборот на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение (например, копии договоров поставки им товаров и оказания услуг 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, оказанных 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 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.

Что касается доводов возражения о том, что правообладатель фактически свою экономическую деятельность не осуществлял и на своем сайте разместил недостоверную информацию, то следует отметить, что само по себе неиспользование товарного знака либо распространение в сети Интернет недостоверной информации никак не относятся к компетенции Роспатента, тем более что как представленные правообладателем сведения из сети Интернет о его деятельности [3] и судебные акты, касающиеся его спора с третьими лицами относительно фирменного наименования [4], так и судебные акты [1], представленные самим же лицом, подавшим возражение, и касающиеся таких его споров с правообладателем и последнего с иными (третьими) лицами, напротив, содержат в себе сведения об определенной экономической деятельности правообладателя с использованием принадлежащего именно ему фирменного наименования – ООО «ИНЖЕКТ».

Так, в результате оспаривания правообладателем использования лицом, подавшим возражение, фирменного наименования оно и было вынуждено изменить свое фирменное наименование на ООО «Диалектика», а затем на основании решения Роспатента от 29.05.2018 еще и предоставление правовой охраны принадлежавшему ему товарному знаку по свидетельству № 541432 было признано недействительным полностью по причине более раннего права именно у правообладателя на соответствующее используемое им фирменное наименование, сходное с этим товарным знаком лица, подавшего возражение, и попытка последнего оспорить это решение Роспатента было безуспешным согласно судебному решению [1].

В этой связи необходимо отметить, что на дату (05.06.2018) приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2017 по делу № А40-173248/16-15-1520 уже утратило право на ранее принадлежавшее ему фирменное наименование, включавшее в себя слово «ИНЖЕКТ», а на основании упомянутого выше решения Роспатента от 29.05.2018, оставленного судом в силе, утратило к дате приоритета оспариваемого товарного знака также и право

на соответствующее сходное с ним средство индивидуализации товаров и услуг – товарный знак по свидетельству № 541432.

Следовательно, уже на дату приоритета оспариваемого товарного знака у лица, подавшего возражение, вовсе отсутствовали какие-либо права на упомянутые им средства индивидуализации.

Таким образом, коллегия не имеет никаких оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие у лица, подавшего возражение, уже на дату приоритета оспариваемого товарного знака права на вышеуказанное фирменное наименование, сходное с данным товарным знаком, позволяет прийти к выводу также и об отсутствии каких-либо оснований для признания этого товарного знака сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, то есть не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи лицо, подавшее возражение, а именно ООО «Диалектика», не обладает, к тому же, еще и необходимой заинтересованностью, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 709007 по указанным выше правовым основаниям, предусмотренным, собственно, пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса. Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Кроме того, в возражении лицом, его подавшим, заявляется, что ему принадлежит исключительное право на соответствующий изобразительный элемент в составе оспариваемого товарного знака, так как автором данного графического произведения является Николаев К.А., по заказу которого оно было разработано Зыряновым Ю.С., а затем соответствующий логотип был передан ООО «Инжект-Центр», фирменное наименование которого и было изменено на ООО «Диалектика», то есть лицу, подавшему возражение.

Однако данный довод лица, подавшего возражение, носит исключительно декларативный и бездоказательный характер, поскольку им совсем не были представлены какие-либо документы в подтверждение указанных обстоятельств.

Напротив, в свою очередь, в отзыве правообладателем утверждается, что соответствующее графическое произведение, включенное в оспариваемый товарный знак, было создано уже в 2011 году именно для него по его заказу ООО «Промтраст», в подтверждение чего им были представлены соответствующие документы [2]. Однако в представленном договоре и акте оказанных услуг отсутствуют подписи его сторон.

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

Отсутствие доказательств принадлежности лицу, подавшему возражение, соответствующих прав на вышеупомянутые объекты интеллектуальной собственности, а именно на соответствующее фирменное наименование и на конкретный объект авторского права, обуславливает 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 злоупотребление правом, 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 Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 709007.