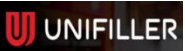


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 31.05.2021 возражение компании UNIFILLER SYSTEMS INC., Канада (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 742501, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 742501 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2020 по заявке № 2019736698 с приоритетом от 26.07.2019 в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Грейс энд Стелла», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 742501 было зарегистрировано комбинированное обозначение  .

В поступившем 31.05.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных статьей 6-septies Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (далее – Конвенция) и пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что данная регистрация товарного знака была произведена на имя агента (представителя)

лица, подавшего возражение, которое является владельцем сходных товарных знаков, охраняемых в нескольких разных странах-участницах Конвенции, без его разрешения, и этот товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как он воспроизводит обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, для индивидуализации однородных им товаров, а также воспроизводит еще и соответствующее графическое произведение, как объект авторского права, исключительное право на которое принадлежит лицу, подавшему возражение, и которое используется им в его предпринимательской деятельности.

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: электронные свидетельства Регистратора компаний Провинции Британская Колумбия (Канада) об учреждении 16.11.2018 компании V.C. LTD. и ее переименовании 30.11.2018 на UNIFILLER SYSTEMS INC. и выписки сведений о данной компании, то есть о лице, подавшем возражение [1]; скриншоты сведений из сети Интернет о продукции лица, подавшего возражение [2]; распечатки сведений о товарных знаках лица, подавшего возражение, охраняемых на территориях различных иностранных государств [3]; письмо Федеральной таможенной службы от 03.02.2021 о принадлежности правообладателю исключительного права на оспариваемый товарный знак [4]; письменные обращения лица, подавшего возражение, от 24.02.2021 к правообладателю и от 21.03.2021 к Роспатенту [5]; счет от 03.11.2016 на услуги дизайна и изображения различных вариантов логотипа для компании LINXIS GROUP [6]; каталоги международных отраслевых выставок соответствующего оборудования для пищевой промышленности «АгроПродМаш», проводившихся в г. Москве в ЦВК «Экспоцентр» в октябре 2020 года и в октябре 2019 года [7].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 03.08.2021, лицом, подавшим возражение, были также представлены следующие копии документов: его дистрибьюторское соглашение с компанией Unifiller Europe GmbH, подписанное сторонами данного соглашения 28.04.2021 и 30.04.2021 [8]; контракт от 20.12.2019 на поставку компанией Unifiller Europe GmbH оборудования ООО «Колодкина и Титухина» и представленные для подтверждения его исполнения грузовые таможенные декларации и товарные накладные [9]; каталог выставки «MODERN BAKERY MOSCOW», проводившейся в марте 2019 года, и заявка об участии в ней ИП Титухиной Д.Ю. и компании Unifiller Russia [10]; договор об участии ИП Титухиной Д.Ю. в выставке «АгроПродМаш» в октябре 2019 года [11]; договоры поставки товаров ИП Титухиной Д.Ю. и счета-фактуры по ним [12].

Корреспонденцией, поступившей 21.09.2021, лицом, подавшим возражение, были представлены еще и копии следующих документов: договоры поставки товаров ООО «Колодкина и Титухина» и ИП Титухиной Д.Ю. [13]; письмо от 15.08.2021 графического дизайнера Ванессы Ванстиландт о создании ею по заказу логотипа для компании LINXIS GROUP [14]; письмо от 15.08.2021 административного директора компании LINXIS GROUP о передаче ею исключительного права на логотип лицу, подавшему возражение [15]; электронная переписка в феврале 2021 года между представителями лица, подавшего возражение, и правообладателя по поводу урегулирования спора [16], а также и некоторые другие документы, которые уже представлялись ранее.

При этом в данной корреспонденции, поступившей 21.09.2021, лицо, подавшее возражение, дополнительно пояснило, в частности, то, что ни оно, ни его дистрибьютор, компания Unifiller Europe GmbH, никогда не имели каких-либо договорных отношений с правообладателем, который никогда не покупал у них оборудование и действия которого по регистрации на свое имя оспариваемого товарного знака являются неправомерными и представляют собой, по существу, недобросовестную конкуренцию и

злоупотребление правом, а также отметило, что авторские права на соответствующее графическое произведение возникли у него в силу его создания как юридического лица под определенным фирменным наименованием и публикации сведений о нем в реестре предприятий Канады и регистрации на его имя товарных знаков в различных странах, в то время как принадлежность ему этого графического произведения правообладателем никак не оспаривается.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей 29.07.2021, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что материалы возражения не содержат никаких доказательств длительного и широкого использования лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации спорного товарного знака до даты его приоритета, известности используемого им обозначения российским потребителям и наличия у них стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и этим обозначением, то есть наличия у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение относительно изготовителя товара, а также отсутствуют и какие-либо документы (например, договор авторского заказа, договор разработки объектов дизайна, служебное поручение или судебный акт), которыми подтверждалось бы нарушение авторских прав лица, подавшего возражение, на графическое произведение и которые содержали бы необходимые сведения о конкретных датах его создания и передачи лицу, подавшему возражение, ввиду чего все доводы возражения являются голословными и бездоказательными.

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 (26.07.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Конвенцию, 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 со статьей 6-septies (1) Конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

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 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует и, следовательно, несет основную индивидуализирующую нагрузку выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «UNIFILLER», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминаются легче, чем изобразительные элементы. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 26.07.2019 в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [3] действительно следует, что оно является обладателем исключительных прав на охраняемые на территориях некоторых различных иностранных государств-участников Конвенции товарные знаки «UNIFILLER», ранее зарегистрированные на имя другого юридического лица – компании UNIFILLER HOLDINGS INC. – и уже позже переданные ею, собственно, лицу, подавшему возражение.

Вместе с тем, данный факт сам по себе совсем не предполагает обязательного расширения их правовой охраны на территорию Российской Федерации, когда не были им представлены какие-либо документы, которые подтверждали бы то, что на дату (26.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, как конкретное юридическое лицо, созданное лишь незадолго до этой даты, согласно электронным свидетельствам Регистратора компаний Провинции Британская Колумбия (Канада) об учреждении именно 16.11.2018 компании В.С. LTD. и ее переименовании именно 30.11.2018 на UNIFILLER SYSTEMS INC. [1], уже являлось владельцем данных товарных знаков, а правообладатель при этом, в свою очередь, должен был бы быть непосредственно его официальным дистрибьютором или дилером (агентом) в соответствии с тем или иным соответствующим договором.

В этой связи можно отметить, что для применения статьи 6-septies (1) Конвенции наличие дистрибьюторского или агентского договора все же не является обязательным. Так, компетентный орган страны Союза при определении, может ли лицо, подавшее заявку на регистрацию знака от своего имени, рассматриваться в качестве агента или представителя владельца знака в одной из стран Союза, применяет положение статьи 6-septies (1) также к тем, кто действовал в качестве распространителя изделия, носящего знак, и кто подал заявку на регистрацию этого знака от своего имени (см. Г. Боденхаузен «Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий», М.: Издательство «Прогресс», 1977, с. 144).

Однако коллегия вовсе не располагает и какими-либо документами, свидетельствующими, собственно, о факте распространения правообладателем на территории Российской Федерации маркированной определенным товарным знаком той или иной конкретной продукции именно лица, подавшего возражение. Отсутствуют документально подтвержденные факты введения правообладателем такой продукции в гражданский оборот в

качестве дистрибьютора, агента или представителя лица, подавшего возражение, либо даже распространителя его продукции.

Напротив, самим же лицом, подавшим возражение, в корреспонденции, поступившей 21.09.2021, было указано, что ни оно, ни его дистрибьютор, компания Unifiller Europe GmbH, никогда не имели каких-либо договорных отношений с правообладателем, который, в свою очередь, никогда не покупал у них оборудование.

Относительно представленного лицом, подавшим возражение, письма Федеральной таможенной службы от 03.02.2021 [4] следует отметить, что этим письмом подтверждается, напротив, принадлежность правообладателю исключительного права на оспариваемый товарный знак.

При этом в возражении отмечено, что в данном письме упоминается также и лицо, подавшее возражение, в качестве производителя оригинальной продукции. Однако там оно указано как производитель только лишь в отношении продукции, обозначенной совсем иным товарным знаком – «Epiroc».

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы этого возражения никак не позволяют сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена на имя его агента (представителя) без разрешения владельца. Следовательно, не имеется никаких оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям статьи 6-septies Конвенции.

Что касается его доводов о том, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, 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. При этом установление наличия фактов недобросовестной конкуренции и

злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В этой связи не подлежат какой-либо правовой оценке коллегией представленные документы, раскрывающие их взаимоотношения между собой, относящиеся, к тому же, к периоду уже позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно письменные обращения лица, подавшего возражение, от 24.02.2021 к правообладателю и от 21.03.2021 к Роспатенту [5] и электронная переписка в феврале 2021 года между представителями лица, подавшего возражение, и правообладателя по поводу урегулирования спора [16].

Из представленных лицом, подавшим возражение, скриншотов сведений из сети Интернет о продукции лица, подавшего возражение [2], следует только лишь то, что оно на территории иностранного государства, действительно, осуществляет экономическую деятельность, связанную со сферой производства оборудования для пищевой промышленности.

Однако данная общая 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 на территории Российской Федерации конкретном производителе.

Так, лицо, подавшее возражение, как конкретное юридическое лицо, что уже отмечалось выше, было создано лишь незадолго до даты (26.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака, согласно электронным свидетельствам Регистратора компаний Провинции Британская Колумбия

(Канада) об учреждении именно 16.11.2018 компании B.C. LTD. и ее переименовании именно 30.11.2018 на UNIFILLER SYSTEMS INC. и выпискам аналогичных сведений о данной компании, то есть о лице, подавшем возражение [1], что обуславливает, собственно, отсутствие обязательно учитываемого для соответствующего вывода фактора длительности осуществления именно этим конкретным юридическим лицом своей деятельности до указанной даты приоритета товарного знака, а вышеуказанные сведения из сети Интернет [2], в частности, не имеют каких-либо указаний на конкретные даты либо датированы уже позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом не были представлены какие-либо документы производственно-технического характера и товаросопроводительные документы, которые свидетельствовали бы, соответственно, как о самих фактах осуществления производства соответствующих товаров лицом, подавшим возражение, так и введения этих товаров именно им в гражданский оборот непосредственно на территории Российской Федерации, и позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо определенные значительные объемы их выпуска, реализации, затрат на рекламу в российских средствах массовой информации этих конкретных товаров, территорию их широкого распространения и т.п., что и могло бы, в принципе, оказать свое определенное влияние на формирование для них высокого уровня известности среди российских потребителей.

В этой связи следует отметить, что несмотря на наличие у лица, подавшего возражение, дистрибьюторского соглашения с другой компанией Unifiller Europe GmbH, подписанного сторонами данного соглашения 28.04.2021 и 30.04.2021 [8], и контракта от 20.12.2019 на поставку этой компанией Unifiller Europe GmbH оборудования ООО «Колодкина и Титухина» [9], все они, будучи таким образом хозяйственно связанными друг с другом, являются все же разными самостоятельными юридическими

лицами, осуществляющими свою экономическую деятельность под принадлежащими только им конкретными их фирменными наименованиями, сообщаемыми в процессе такой деятельности потребителям. И поскольку упомянутые выше другие компании не являются лицами, подавшими возражение, то какая-либо их деятельность на территории Российской Федерации сама по себе не может рассматриваться в качестве деятельности, собственно, лица, подавшего возражение.

В то же время, какие-либо документы об осуществлении данными другими компаниями своей деятельности на территории России исключительно в интересах лица, подавшего возражение, и под его непосредственным контролем не были представлены, а упомянутые выше договоры от 30.04.2021 и 20.12.2019 относятся, к тому же, лишь к периоду позже даты (26.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака.

Аналогично отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы и об осуществлении своей деятельности исключительно в интересах лица, подавшего возражение, и под его непосредственным контролем с каким-либо позиционированием его деловой репутации при информировании российских потребителей другими российскими лицами – ИП Титухиной Д.Ю. и компанией Unifiller Russia, упомянутыми в каталогах международных отраслевых выставок соответствующего оборудования для пищевой промышленности «АгроПродМаш», проводившихся в г. Москве в ЦВК «Экспоцентр» уже позже даты приоритета оспариваемого товарного знака – в октябре 2020 года и в октябре 2019 года [7], в частности, в соответствии с договором [11], а также в каталоге выставки «MODERN BAKERY MOSCOW», проводившейся в марте 2019 года, то есть совсем незадолго до вышеуказанной даты приоритета оспариваемого товарного знака, в соответствии с их заявкой об участии в ней [10]. Лицо, подавшее возражение, в данных документах никак не упоминается.

Не имеется никаких доказательств упоминания самого лица, подавшего возражение, и позиционирования его деловой репутации при информировании российских потребителей также и при поставках ИП Титухиной Д.Ю. и ООО «Колодкина и Титухина» товаров согласно их договорам и счетам-фактурам по ним [12], [13], которые, к тому же, относятся также к периодам незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака либо позже этой даты.

Отсутствуют какие-либо сведения о проведении в России самим лицом, подавшим возражение, либо другими лицами от его имени каких-либо широких рекламных кампаний и о частых размещениях его рекламы в российских средствах массовой информации.

Таким образом, сведения об экономической деятельности на территории Российской Федерации исключительно иных самостоятельных юридических и физического лиц под своими фирменными наименованиями или личным именем, в собственных интересах, без какого-либо доказанного участия и контроля за ними непосредственно со стороны самого лица, подавшего возражение, и без его позиционирования и продвижения его деловой репутации на российском рынке обуславливают априори отсутствие самих фактов какой-либо его деятельности в России и, тем более, его широкой известности российским потребителям.

В этой связи следует также отметить, что 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 социологических опросов 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.

Что касается мотива возражения о воспроизведении оспариваемым товарным знаком принадлежащего лицу, подавшему возражение, и используемого им в его предпринимательской деятельности графического произведения, как объекта авторского права, то следует отметить, что материалы возражения не содержат в себе каких-либо документов, которые объективно подтверждали бы наличие на дату приоритета оспариваемого товарного знака у лица, подавшего возражение, исключительного права на тот или иной объект авторского права.

Так, в частности, счет от 03.11.2016 на услуги дизайна и изображения различных вариантов логотипа [6] относятся к периоду до создания лица, подавшего возражение, как конкретного юридического лица, согласно документам [1], и были предназначены для иного конкретного юридического лица – компании LINXIS GROUP. Факт возможной последующей передачи исключительных прав на данные изображения лицу, подавшему возражение, вовсе не был подтвержден какими-либо соответствующими договорами.

В свою очередь, письмо от 15.08.2021 графического дизайнера Ванессы Ванстиландт о создании ею по заказу логотипа для компании LINXIS GROUP [14] и письмо от 15.08.2021 административного директора компании LINXIS GROUP о передаче ею исключительного права на этот логотип лицу, подавшему возражение [15] содержат в себе всего лишь декларативные и бездоказательные соответствующие утверждения указанных лиц. Никакие договоры авторского заказа или разработки объектов дизайна, служебные поручения, договоры о передаче исключительных прав на произведения либо судебные акты по результатам рассмотрения споров по авторскому праву и т.п. не были представлены.

К тому же, в вышеуказанных письмах [14], [15] вообще отсутствуют даже декларативные указания на те или иные конкретные даты создания автором соответствующего графического произведения и его передачи лицу,

подавшему возражение, то есть они, в принципе, не содержат каких-либо обязательно необходимых сведений об объекте авторского права.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что авторские права на соответствующее графическое произведение возникли у него в силу его создания как юридического лица под определенным фирменным наименованием и публикации сведений о нем в реестре предприятий Канады и регистрации на его имя товарных знаков в различных странах, в то время как принадлежность ему этого графического произведения правообладателем никак не оспаривается, следует отметить, что данные доводы являются совершенно некорректными, так как произведения как объекты авторского права, фирменные наименования как средства индивидуализации юридических лиц и товарные знаки как средства индивидуализации товаров представляют собой разные объекты интеллектуальной собственности, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования, и наличие прав у конкретного лица на какой-либо из них объект не предполагает обязательного наличия у него прав и на другие объекты, а продекларированное лицом, подавшим возражение, наличие у него исключительного права на соответствующее графическое произведение, напротив, категорически оспаривается правообладателем согласно его доводам, приведенным им в отзыве на возражение.

Таким образом, помимо отсутствия самих необходимых доказательств в представленных лицом, подавшим возражение, материалах, имеет место быть еще и определенный спор между лицом, подавшим возражение, и правообладателем по поводу исключительного 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.

По результатам рассмотрения возражения была представлена лицом, подавшим возражение, жалоба, поступившая в Роспатент 29.10.2021, доводы которой всего лишь повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения, ввиду чего отсутствует необходимость каких-либо дополнительных пояснений по ним.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 742501.