


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.05.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Говер О.В., г. Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1005668, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №1005668 с приоритетом от 22.08.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.03.2024 по заявке №2023777206. Правообладателем товарного знака по свидетельству №1005668 является ООО «ЧЁРНАЯ ЩУКА», г. Пермь (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 12, 24, 28, 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.05.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1005668 произведена с нарушением требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- оспариваемый товарный знак тождественен с коммерческим обозначением лица, подавшего возражения, используемым им, по меньшей мере, с 2018 года;

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя с 12.05.2004;

- с момента регистрации Говер О.В. осуществляет деятельность по производству товаров для перемещения по рекам и иным водоемам (водных транспортных средств), а именно: спортивных судов: лодок, байдарок, каноэ, пакрафтов, катамаранов, рафтов, а также сопутствующих товаров: гермоупаковок, ведет производство спортивных товаров для сплавов по рекам и иным водоемам по заказам третьих лиц;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по продаже, рекламе и продвижению своих товаров и услуг, в том числе через спонсорство спортивных мероприятий, путем реализации в сети Интернет;

- деятельность производственно-торгового предприятия лица, подавшего возражения, осуществлялась и продолжает осуществляться под коммерческим

обозначением, имеющим следующий вид: «», «»,

« **Black Pike**»;


- факт принадлежности индивидуальному предпринимателю Говер О.В. коммерческого обозначения подтверждается приложенными к возражению документами (приложения №№2-10);

- факт известности коммерческого обозначения среди потребителей в пределах определенной территории подтверждается материалами (приложения №№11-14);

- соответственно, оспариваемый товарный знак нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель, используя оспариваемую регистрацию, вводит в заблуждение клиентов лица, подавшего возражение, поскольку данное обозначение приобрело широкую известность среди лиц, занимающихся водным туризмом (потребителей товаров для сплавов по рекам и иным водным объектам).



Обозначение «» прочно ассоциируется с индивидуальным предпринимателем Говер О.В. у потребителей данных товаров, то есть товарный знак по свидетельству №1005668 вводит потребителей в заблуждение в отношении лица, производящего товары 12 класса МКТУ и оказывающего услуги 35 класса МКТУ;

- действия правообладателя, выраженные в регистрации спорного товарного знака, были осуществлены исключительно с намерением причинить вред лицу, подавшему возражение (приложение №15).

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1005668 недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ «глиссеры; каноэ; катера; корпуса судов; средства транспортные водные; средства транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам; шлюпки» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №1005668;
2. Договор на изготовление рекламной продукции №4 от 17.09.2019, заключенный между индивидуальным предпринимателем Говер О.В. и индивидуальным предпринимателем Роженцевым Н.В.;
3. Переписка с компанией «ГалоПолиграф» (ООО «ГАЛА») по электронной почте с адресом: lera@gala-poly.ru;

4. Переписка с рекламно-производственной компанией «Братья» (индивидуальным предпринимателем Волковой С.А.) по электронной почте с адресом: rs_bratya@mail.ru;
5. Переписка с компанией «Логошоп» (ООО «ПЛАСТСТЕЛ») по электронной почте с адресом: logoshopmanager3@gmail.com;
6. Счёт на оплату №ГЛ-3502 от 06.12.2019, выставленный ООО «ГАЛА»;
7. Макет, согласованный индивидуальным предпринимателем Волковой С.А.;
8. Акт №00000480 от 15.01.2018, подписанный с индивидуальным предпринимателем Волковой С.А.;
9. Договор на поставку товара №1103/1 от 11.03.2022, заключенный между лицом, подавшим возражение, и ООО «ПЛАСТСТЕЛ»;
10. Счет на оплату №137 от 11.03.2022, выставленный ООО «ПЛАСТСТЕЛ»;
11. Распечатка статьи «Обзоры WW-пакрафтов. Серия 3: Black Pike Classic», размещенной по ссылке: <https://vk.com/@packrafters-wwpackraft02-blackpikeclassic>;
12. Распечатка статьи «Обзоры WW-пакрафтов. Серия 7. Black Pike Печенег», размещенной по ссылке: <https://vk.com/@packrafters-wwpackraft07-blackpike-pecheneg?ysclid=m9m93am1wn712518905>;
13. Распечатка статьи «СуперЛёгкий пакрафт от BlackPike», размещенной по ссылке: <https://weter-peremen.org/forum/snaryaga/superlegkiy-pakraft-ot-blackpike>;
14. Распечатка статьи «Packrafters. Пакрафты в России», размещенной по ссылке: vk.com/wall-74022752_9754?ysclid=m9m840tiwk669023475;
15. Претензия ООО «Черная щука» в адрес лица, подавшего возражение, со всеми приложениями.

Уведомленный должным образом правообладатель на заседаниях коллегий отсутствовал, отзыв по мотивам поступившего 27.05.2025 возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (22.08.2023) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №1005668 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи

1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1005668 представляет



собой комбинированное обозначение «», состоящее из этикетки, на которой размещен изобразительный элемент в виде рыбы, а также словесные элементы «Black pike», выполненные курсивным шрифтом, заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 12, 24, 28, 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №1005668 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ №16133/11 по делу №А40-4717/11 от 03.04.2012, закон не конкретизирует понятие заинтересованного лица и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Согласно возражению, индивидуальный предприниматель Говер О.В. обладает предприятием (мастерской), осуществляющим услуги по производству

и продаже средств транспортных водных «», «»,



«». Данное лицо указывает на принадлежность ему прав на

коммерческое обозначение, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и являющегося, по мнению лица, подавшего возражения, тождественным с указанным товарным знаком. Также выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары 12 класса МКТУ, и оказывающего услуги 35 класса МКТУ. Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1005668.


При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения,

индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.


Как пояснялось в возражении от 27.05.2025, на предприятии индивидуального предпринимателя Говер О.В. по адресу: г. Пермь, ул. Козьмы Минина, 23, установлена вывеска (приложение №2), выполненная на баннерной ткани и имеющая следующий вид: «».

При этом, коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не было приложено к материалам дела документов о наличии у него в собственности/аренде/субаренде какого-либо помещения, на котором

размещалась бы вывеска «».

Представленный с возражением договор на изготовление рекламной продукции №4 от 17.09.2019 (приложение №2), заключенный между индивидуальным предпринимателем Говер О.В. и индивидуальным предпринимателем Роженцевым Н.В., равно как и приложение №1 к нему, не содержат в себе адрес размещения вывески. При этом, в данном договоре фигурирует название «баннер «Мастерская БЭКС», а сам договор касается изготовления рекламных материалов. К слову, подтверждения исполнения данного договора в материалы дела приложено не было.



Что касается представленной фотографии «» на странице 4 возражения, то коллегия указывает, что данная фотография не имеет каких-либо исходных данных, чтобы можно было её соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака (22.08.2023).

Коллегия также обращает внимание на то, что на август 2021 года на сервисе «Гугл.Карты» по адресу: г. Пермь, ул. Козьмы Минина, 23, отсутствовала какая-

либо

мастерская

с

вывеской



https://www.google.com/maps/@57.9658004,56.2726496,3a,75y,127.07h,84.39t/data=!3m8!1e1!3m6!1sJTp0GTQESYO-H5R28QMnQA!2e0!5s20210801T000000!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D5.613272491385189%26panoid%3DJTp0GTQESYO-H5R28QMnQA%26yaw%3D127.07378837298913!7i16384!8i8192?entry=tту&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSO KLDEwMDc5MjA2OUgBUAM%3D

Иных документов о длительности размещения данной вывески и о том, что указанная мастерская была известной потребителям в материалы возражения не представлено. Кроме того, коллегия не располагает сведениями о том, что данная вывеска была действительно установлена на фасаде здания по адресу: г. Пермь, ул. Козьмы Минина, 23.

Коллегия отмечает, что наличие прав на имущественный комплекс является только одним из необходимых признаков для признания возникшим права на коммерческое обозначение.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что материалы, лица, подавшего возражения, о своей деятельности (приложения №№2-14), показали, что данные сведения не содержат указания на какой-то конкретный имущественный комплекс, соответственно, не могут быть приняты в качестве документов подтверждающих известность какого-либо коммерческого обозначения используемого лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, материалами возражения не доказана известность какого-либо коммерческого обозначения на территории города Перми лицом, подавшим возражение, для производства или продажи средств водного транспорта.

Следовательно, коллегия приходит к выводу о том, что довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает более ранним правом на коммерческое обозначение, является недоказанным. Основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением, в целом, не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

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 товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, 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.

Коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы о производстве/продаже каких-либо товаров, относящихся к водным транспортным средствам, которые

маркировались бы обозначениями



«**Black Pike**», приведенными в возражении. Так, в материалах дела отсутствуют договоры поставки, товарные накладные, счета-фактуры, универсально-передаточные документы.


Представленные с возражением переписки с третьими лицами (приложения №№3-5), счета (приложения №№6, 10), макет (приложение №7), акт №00000480 от 15.01.2018 (приложение №8), договор на поставку товара №1103/1 от 11.03.2022 (приложение №9) касаются заказов лицом, подавшим возражение, этикеток и наклеек для своей продукции, но никак не могут свидетельствовать о реальном вводе им товаров в гражданский оборот.

Приложенные к возражению распечатки из сети Интернет (приложения №№11-14) касаются панкрафтов для бурной воды от «пермской компании «BlackPike», при этом, не содержат в себе маркировку данных товаров, равно как и не содержат отсылку к индивидуальному предпринимателю Говер О.В.

Кроме того, коллегии не были представлены сведения об объемах продаж

товаров, маркированных обозначениями «», «»,



«», о длительности использования данных обозначений для маркировки товаров 12 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных указанными обозначениями, о степени информированности потребителей о таких обозначениях, включая результаты социологических опросов.

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании указанных выше обозначений в отношении товаров 12 класса МКТУ в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким-либо конкретным производителем. Аналогичные выводы коллегия формирует и касаясь доводов лица, подавшего возражения о том, что оспариваемое обозначение способно вводить потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ.

Следовательно, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицо, подавшее возражение, выражало мнение о том, что «действия правообладателя, выраженные в регистрации спорного товарного знака, были осуществлены исключительно с намерением причинить вред лицу, подавшему возражение». Коллегия приняла к сведению указанный довод лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.05.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1005668.