

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.05.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Зверевым М.И., Республика Карелия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 919937, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2022726933, поданной 25.04.2022, зарегистрирован 02.02.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 919937 на имя Ораса Ю.В., Москва, в отношении товаров и услуг 27, 35 классов МКТУ (далее – правообладатель).

В поступившем 11.05.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №919937 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения, а также в дополнениях к нему, было указано следующее:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку является единственным производителем продукции, маркированной обозначением



«**gym sport**»», что подтверждается информацией из открытых источников сети Интернет, а также является заявителем данного обозначения по заявке №2022759859 в отношении однородных товаров 27 класса МКТУ;

- совокупность документов в возражении, в том числе маркетинговое исследование узнаваемости, сертификаты соответствия продукции, благодарственные письма и договоры на поставку товаров, свидетельствуют о производстве, продаже и поставках продукции с использованием обозначения



«**gym sport**»;

- в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения по заявке №2022726933 было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, согласно которому установлено, что информация в сети Интернет (https://b2b.house/purchase/ma64faf26-b3bf-4cc4-9ac1-103b90762415_6d79d615/, <https://gymsport.ru/>), указывает на факт принадлежности данного обозначения ИП Звереву М.И., который производит товары, оказывает услуги, однородные заявлением;

- на основании изложенного был сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 27, 35 классов МКТУ, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- лицо, подавшее возражение, согласно с приведенными выводами экспертизы и считает их единственно верными;

- правообладатель оспариваемого товарного знака с целью преодоления оснований, изложенных в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, предоставил якобы разрешительные документы от Зверева М.И., а именно письмо-согласие от

05.12.2022 и письмо-поручение от 01.04.2022, что послужило основанием для регистрации товарного знака;

- однако Зверев М.И. никогда не выдавал указанных выше разрешений;

- в подтверждение данных доводов к материалам возражения приложено заключение специалиста ООО «Межрегиональное бюро экспертизы и оценки» №145-05/2023;

- лицом, подавшим возражение, подано заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, заявлено ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы;

- учитывая, что документы, на основании которых было снято противопоставление по заявке №2022726933, являются поддельными, имеются все основания для признания правовой охраны товарному знаку по свидетельству №919937 недействительным на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация товарного знака на имя Ораса Ю.В. будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги под обозначением «GYM SPORT».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №919937 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 13.01.2023.

2. Уведомление о результатах проверки заявленного обозначения по заявке №2022726933.

3. Копия сопроводительного письма, письмо-согласие, письмо-поручение.

4. Маркетинговое исследование узнаваемости бренда.

5. Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 61-21 от 08.02.2021.

6. Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения от 08.11.2021.

7. Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения от 28.02.2022.
8. Договор поставки продукции от 25.04.2022.
9. Договор купли-продажи от 27.06.2022.
10. Договор на поставку продукции от 06.06.2022.
11. Договор на выполнение дизайнерских работ от 01.07.2020.
12. Сведения о продажах товара GYMSPORT.
13. Копия заключения специалиста № 14-05/2023 по результатам проведения почековедческого исследования, с приложениями.
14. Справка об исследовании.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

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

С учетом даты (25.04.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №919937 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно документам, представленным с материалами возражения, лицо, его подавшее, осуществляет деятельность, связанную с продвижением ковриков для художественной гимнастики, маркированных обозначением «GYMSPORT». В этой связи оказываемая ИП Зверевым М.И. деятельность, сопровождаемая указанным обозначением, сходным, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым обозначением, создает принципиальную возможность ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №919937 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение « », содержащее изобразительный элемент в трапеции красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «gymsport», выполненный белым цветом строчными буквами латинского алфавита. В верхнем правом углу трапеции размещен символ «®», являющийся неохраноспособным элементом обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 27 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «gymsport» оспариваемого товарного знака, находящийся в центральной части обозначения, является основным элементом обозначения, поскольку в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя. Анализируемый словесный элемент отсутствует в общедоступных источниках информации, в связи с чем не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-14).

Представленный договор №22-10/2020-3 от 21.04.2022 на поставку продукции, приложение №1 к нему, счет №276 от 23.06.2022, договор розничной купли-продажи №171 от 27.06.2022, приложение к нему №1, договор поставки товаров №01/06-06 от 06.06.2022, приложения к нему, счет №277 от 27.06.2022, платежное поручение №5 от 28.06.2022, счет №275 от 22.06.2022, платежное поручение №1 от 29.06.2022, датированы после даты приоритета оспариваемой

регистрации, в связи с чем не могут быть приняты во внимание.

Сроки проведения маркетингового исследования узнаваемости бренда «gymsport» с 15.07.2022 по 02.08.2022 также выходят за рамки даты приоритета оспариваемого товарного знака. Следует указать, что коллегией не представляется возможным определить, какой организацией проводилось данное маркетинговое исследование, является ли она «специализированной» и «независимой». При этом, к материалам дела не представлена информация о том имеет ли организация, проводившая маркетинговое исследование, соответствующую специализацию. Кроме того, представленное маркетинговое исследование содержит совокупность неких данных, включающих в себя фотографии, письма потребителей, сведения из сети Интернет. Содержащиеся в исследовании сведения (письма потребителей гимнастических ковров «gymsport» и региональные поставки товаров) невозможно сопоставить с датой поставки этих товаров конечному потребителю, поскольку отсутствуют документальные подтверждения этого. Фотографии продукции, маркированные «gymsport», не имеют выходных данных, позволяющих сопоставить их с датой приоритета спорного товарного знака. Не представляется возможным также установить, откуда взялась информация, содержащаяся в маркетинговом заключении. Представленные в исследовании сведения из сети Интернет, в том числе информация, относящаяся к графику посещаемости сайтов, не свидетельствует о широкой информированности среднего российского потребителя продукции, маркированной обозначением «gymsport».

В подтверждение своей деятельности по продвижению ковров для художественной гимнастики, сопровождаемые обозначением «gymsport», в распоряжении коллегии были представлены гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений №61-21, №28/02-22, №01/11-21 и приложения к ним (технические задания, акт приемки-передачи товаров, спецификации, дополнительное соглашение и т.д.). Следует отметить, что представленные документы являются не надлежаще оформленными, поскольку в них отсутствуют даты заключения договоров, ни на одном документе нет подписей сторон, акт

приемки-передачи товара представлен не заполненным нужными данными и сведениями.

В материалах дела есть информация об электронных подписях лиц, фигурирующих в указанных документах, вместе с тем, не представляется возможным соотнести к тем, какой документ был подписан электронной подписью. В случае, если какой-либо из договоров был подписан электронной подписью, этого недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его исполнении, поскольку к материалам возражения нет ни одного финансового документа, подтверждающего фактическое исполнение данных договоров.

Вместе с тем, представленный договор №01-07/20 от 01.07.2020 и приложенный к нему акт выполненных работ №30/07/2020, свидетельствуют о том, что для лица, подавшего возражение, был разработан логотип, содержащий словесный элемент «gymsport» и дизайн-макет ковров для художественной гимнастики. Следует отметить, что данным договором не урегулирован вопрос, кому принадлежат авторские права на данное произведение. Кроме того, в материалы дела было представлено письменное согласие от Зверева М.И. на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2022726933 в качестве товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, имеет сертификат соответствия №РОСС RU.AM05.H11205 со сроком действия с 15.03.2022 по 14.03.2025 на профессиональные ковры для художественной гимнастики спортивной аэробики «gymsport». Таким образом, право на то, что выпускаемый лицом, подавшим возражение, товар прошел экспертизу и его качество не противоречит ГОСТам и техническим требованиям, было предоставлено Звереву М.И. незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.04.2022), что не свидетельствует о длительном и интенсивном присутствии товаров на рынке и узнаваемости их задолго до даты приоритета спорного товарного знака.

Распечатка чеков по продажам, выставленные счета, платежные поручения, датированные за 2020 гг. и вплоть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, позволяют коллегии свидетельствовать о том, что лицом, подавшим

возражение, осуществлялась реализация гимнастических ковров «gymsport». Однако, коллегия указывает, что данных документов не достаточно для вывода о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Так, сам по себе факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, соответствующих документов представлено не было. Материалы возражения не содержат сведений относительно территории и объема товаров и услуг, маркированных обозначением «gymsport». Возражение не содержит независимых источников информации (например, данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как изготовителе товаров (гимнастический ковер «gymsport»), в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия товаров, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, как относящихся к Звереву М.И.

Таким образом, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 919937 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

В возражении приводится довод о том, что представленное на стадии проведения экспертизы по заявке №2022726933 документы, касающиеся письма-согласия и письма-поручения от Зверева М.И., являются поддельными, поскольку

он не подписывал их. В ответ на данное утверждение Зверевым М.И. было представлено к материалам возражения заключение специалиста ООО «Межрегиональное бюро экспертизы и оценки» №145-05/2023 по результатам проведенного почерковедческого исследования и справка об исследовании главного эксперта 2-го отдела Экспертно-криминалистического центра УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве полковника Прохорова Е.А.

В указанном выше заключении сделан вывод о том, что подписи от имени Зверева М.И., изображения которых расположены в графах «Индивидуальный предприниматель Зверев Максим Ильич» копий письма-согласия от 05.12.2022, письма-поручения от 01.04.2022 и приложения № 1 к письму-поручению от 01.04.2022, вероятно выполнены не Зверевым М.И., а другим лицом.

В отмеченной выше справке установлено, что «при сравнении исследуемой подписи от имени Зверева М.И., изображение которой расположено на 4-м листе в копии письма-согласия Индивидуального предпринимателя Зверева Максима Ильича, от 05.12.2022 г., о регистрации на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака «gymsport», по заявке №2022726933, поданной на регистрацию 25.04.2022 г. от имени Орас Юрия Валерьевича, в строке «Индивидуальный предприниматель Зверев Максим Ильич», с подписями Зверева Максима Ильича, в представленных образцах, установлены различающиеся общие и частные признаки, достаточные для **вероятного вывода** о том, что исследуемая подпись от имени Зверева М.И., изображение которой расположено на 4-м листе в копии письма-согласия Индивидуального предпринимателя Зверева Максима Ильича, от 05.12.2022 г., о регистрации на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака «gymsport», по заявке №2022726933, поданной на регистрацию 25.04.2022 г. от имени Орас Юрия Валерьевича, в строке «Индивидуальный предприниматель Зверев Максим Ильич» - **выполнена не** Зверевым Максимом Ильичем, а другим лицом с подражанием подписи Зверева М.И. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным, по причине краткости и простоты строения исследуемой подписи, ограничившей объем содержащегося в ней графического материала». При этом указывается, что «данный

вывод делается в отношении подписи, изображение которой имеется в копии документа, представленного на исследование, а не подписи в оригинал одноименного документа, так как нельзя исключить возможности применения технических средств и приемов при исполнении данной подписи, а также монтажа копии документа».

На основании вышеизложенного нельзя сделать однозначного утверждения о том, что подпись на документах, представленных в материалах заявки №2022726933, выполнена не Зверевым М.И.. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют какие-либо судебные акты, свидетельствующие о фальсификации указанных документов. Более того, установление факта подлинности документов и проверка их на фальсификацию не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.05.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №919937.