

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.01.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 404732, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Милава», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

**МИЛАВА**

Регистрация товарного знака «**МИЛАВА**» с приоритетом, установленным по дате подачи (17.11.2008) заявки № 2008735911, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.03.2010 за № 404732 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Балмико», Московская область, в отношении товаров 29 и услуг 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В соответствии с записью Госреестра от 16.03.2012 исключительное право на товарный знак по свидетельству № 404732 было передано Обществу с ограниченной ответственностью «Балмико Продимпорт», Московская область (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 404732 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ (далее – Кодекс).

Возражение основано на следующих доводах:

- товарный знак по свидетельству № 404732 представляет собой переработанный объект авторского права, созданный примерно в 2005-2006 гг. гражданкой Кибалюк Н.З.;

- на основании договора об отчуждении исключительного права, заключенного между Кибалюк Н.З. и ООО «Милава» (ранее – ООО «Восток»), обладателем исключительных права на произведение дизайна, представляющее собой логотип «МИЛАВА», состоящий из словесного и изобразительного элементов, в настоящее время является ООО «Милава»;

- словесный элемент «МИЛАВА», согласно словарно справочным материалам, не имеет семантического значения, в связи с чем является вымышленным;

- поскольку произведение дизайна «МИЛАВА» является оригинальным, оно может быть признано самостоятельным результатом творческого труда автора, то есть объектом авторского права, следовательно, на него распространяются авторские права, и оно подлежит охране;

- согласно свидетельству, выданному Российским авторским обществом, автором логотипа «МИЛАВА» с изобразительным элементом «корова» является Кибалюк Н.З.;

- передача имущественных прав на указанный объект авторского права в пользу ООО «Милава» подтверждается авторским договором от 01.12.2007 о передаче исключительных прав сроком на 10 лет, актом приема-передачи;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 404732 воспроизводит объект авторского права, права на который принадлежат лицу, подавшему возражение;

- ни автор произведения дизайна – Кибалюк Н.З., ни ООО «Милава» не давали разрешения ООО «Балмико» на регистрацию объекта авторского права в качестве товарного знака;

- недобросовестность действий правообладателя при регистрации оспариваемого товарного знака установлена вступившим в законную силу решением Балашихинского городского суда Московской области от 16.12.2019.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 404732 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 404732;
- (2) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Милава», ООО «Балмико Продимпорт», ООО «Парус»;
- (3) копия решения Балашихинского городского суда от 16.12.2019.

Впоследствии лицом, подавшим возражение, представлено дополнение к возражению, поступившее 19.10.2020, содержащее сведения о поданных лицом, подавшим возражение, заявках №№ 2019724993, 2019730194, 2019730667, а также просьбу о рассмотрении дополнительных материалов, а именно:

- (4) схема документов по делу;
- (5) копия свидетельства о депонировании от 26.07.2019 в отношении



обозначения «**Милава**»;

- (6) копии авторского договора от 01.12.2007 и акта к нему;
- (7) копии претензии Кибалюк Н.З. к ООО «Балмико Продимпорт» и ответа на претензию;
- (8) копия соглашения Кибалюк Н.З. и ООО «Балмико Продимпорт» от 20.12.2018;

(9) копии заявлений о прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 404732 и 419479;

(10) копии договора об отчуждении между Кибалюк Н.З. и ООО «Восток» от 22.06.2019 и акта к нему;

(11) копии уведомлений о подаче заявок №№ 2019730667, 2019730194, 2019724993.

Корреспонденцией, поступившей 12.11.2020, лицом, подавшим возражение, представлена просьба исключить из представленных доказательств решение Балашихинского городского суда от 16.12.2019 (3) и дать самостоятельную правовую оценку доказательствам (5) – (8), (10), предоставленным в заседании коллегии от 19.10.2020.

Правообладатель, ознакомленный с поступившим возражением и дополнительными материалами, 18.11.2020 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- дополнительные материалы, представленные в заседании коллегии от 19.10.2020, не могут быть учтены при рассмотрении возражения поскольку они меняют его мотивы;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения, поскольку из материалов дела усматривается, что лицу, подавшему возражение, было передано лишь право использования произведения;

- единственным участником ООО «Милава» является Кибалюк Н.З., супруг которой являлся генеральным директором названного общества и пытался досрочно прекратить охрану товарных знаков по свидетельствам №№ 404732, 419479, 432535, 579526, 592995, 592059, что было пресечено определением Арбитражного суда Московской области от 20.09.2019 по делу № А41-90788/18;

- охраноспособный объект авторского права отсутствует, поскольку словесный элемент «МИЛАВА» является женским именем славянского происхождения, что подтверждается рядом открытых источников в информационного-коммуникационной сети «Интернет» (например, «Википедия», справочник имен, расположенный на сайте <https://imena-znachenie.ru/>);

- бремя доказывания известности произведения на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака при рассмотрении в административном порядке возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку возлагается на лицо, подавшее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, однако, такие доказательства отсутствуют;

- сам по себе факт публикации (обнародования) произведения без доказательств приобретения соответствующих материальных носителей каким-либо существенным числом потребителей товаров и услуг (или иных доказательств осведомленности потребителей о произведении) не свидетельствует об известности произведения, и, соответственно, о вероятности возникновения каких-либо ассоциативных связей в отношении этого произведения (указанная правовая позиция отражена в решениях и постановлениях Суда по интеллектуальным правам);

- первоначальный правообладатель ООО «Балмико», а впоследствии ООО «Балмико Продимпорт», осуществляли на систематической основе в течение длительного времени деятельность по дистрибуции на территории Российской Федерации произведенной в Республике Беларусь молочной продукции под торговой маркой «МИЛАВА»;

- в соответствии с применимым законодательством запрещено регистрировать обозначения, являющиеся тождественными персонажу, объекту или фрагменту известного произведения, в данном случае тождество отсутствует;

- рассмотрение и разрешение спора об авторском праве не относится к компетенции Роспатента;

- в отношении решения Балашихинского городского суда Московской области правообладателем была подана апелляционная жалоба от 29.10.2020 (<http://balashihmsky.mo/sudff.ru/>), на дату рассмотрения возражения решение Балашихинского городского суда Московской области 16.12.2019 не вступило в законную силу;

- в отношении соглашения от 20.12.2018 между Кибалюк Н.З. и ООО «Балмико Продимпорт» правообладателем подано заявление о признании

недействительной сделки должника, судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 13.01 2021;

- в адрес одного из бывших руководителей ООО «Балмико Продимпорт» Подлесного В.В. был направлен запрос о предоставлении сведений о принадлежности авторских прав на спорное произведение дизайна, в ответ на который были получены материалы, свидетельствующие о разработке логотипа в 2007 году Подлесным В.В.;

- в соответствии с заключенным Подлесным В.В. и ООО «Балмико» договором авторского заказа от 04.07.2007 право использования логотипа передано ООО «Балмико»;

- нет оснований для признания действий правообладателя недобросовестными, напротив, правообладатель обращает внимание на недобросовестность действий лица, подавшего возражение, поскольку действительной целью является не защита и восстановление нарушенных прав Кибалюк Н.З., а причинение ущерба кредиторам ООО «Балмико Продимпорт» путем безвозмездного изъятия из конкурсной массы ценного имущества должника, подлежащего продаже в ходе процедуры банкротства для удовлетворения требований кредиторов.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

(12) отчеты системы «СПАРК», касающиеся ООО «Милава», ООО «Балмико Продимпорт»;

(13) распечатки сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Милава», ООО «Балмико Торг», ООО «Балмико Продимпорт»;

(14) копии Определений Арбитражного суда Московской области от 20.09.2019, от 07.10.2019, от 03.11.2020 по делу № А41-90788/18;

(15) распечатки из сети Интернет «Значение имени», «Список имен славянского происхождения»;

(16) сведения о производстве по гражданскому делу № 2-6576/2019;

(17) копии письма ООО «Балмико Продиморт» к Подлесному В.В. и ответ последнего;

(18) копии договора авторского заказа от 04.07.2007 между ООО «Балмико» и Подлесным В.В. и акта к нему;

(19) копия заявления Подлесного В.В. от 18.11.2020.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.11.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) 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;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

# МИЛАВА

Оспариваемый товарный знак «**МИЛАВА**» по свидетельству № 404732 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 29 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 404732 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям Кодекса, которые нацелены, прежде всего, на защиту имущественных прав авторов.

Коллегия признает необубедительным довод правообладателя относительно отсутствия заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 404732, поскольку в материалах дела имеются копия свидетельства (5) о депонировании от 26.07.2019 в



отношении обозначения «*Милава*» и копия договора (10) от 22.06.2019 об отчуждении имущественных прав на логотип «МИЛАВА» лицу, подавшему возражение. При этом оценка заинтересованности производится на дату подачи возражения.

Что касается дополнительных материалов, представленных лицом, подавшим возражение, то в части упомянутых в возражении, а также в первоначально представленном решении (3) доказательств коллегия не находит оснований для применения пункта 2.5 Правил ППС. Иные дополнительные материалы рассмотрены в рамках заинтересованности лица, подавшего возражение.

Вместе с тем по существу доводов возражения коллегия считает, что оно не подлежит удовлетворению по следующим причинам.

Прежде всего следует отметить, что оспариваемый товарный знак является словесным, представляет собой женское имя славянского происхождения, о чем свидетельствуют материалы (15), представленные правообладателем. Кроме того,



Госреестр содержит сведения о товарных знаках иных лиц, включающих элемент «МИЛАВА», имеющих приоритет (2003 г.) более ранний, чем дата создания произведения, согласно доводам возражения (2005-2006 гг.), что не позволяет признать факт создания впервые слова «МИЛАВА» в период 2005-2006 гг.

В части изобразительной составляющей произведения «логотип «МИЛАВА» коллегия обращает внимание на то, что спорный товарный знак является словесным, поэтому с учетом применимых положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса усмотреть из представленных лицом, подавшим возражение, материалов наличие оснований для признания регистрации № 404732 нарушающей права на указанный логотип, не представляется возможным.

Более того, правообладатель не признает факт авторства Кибалюк Н.З. в отношении произведения «логотип «МИЛАВА», приводит сведения об авторстве иного лица (17), (18), (19), что свидетельствует о наличии спора в отношении авторских прав, разрешение которого находится вне компетенции Роспатента.

Что касается решения Балашихинского городского суда Московской области от 16.12.2019 (3), то оно не может быть положено в основу выводов коллегии ввиду следующей совокупности обстоятельств:

- в отношении решения (3) подана апелляционная жалоба;
- предметом рассмотрения суда явилось обстоятельство нарушения права, которое не ставилось под сомнение, а не его установление судом;
- лицо, подавшее возражение, представило просьбу об исключении решения (3) из объема доказательств.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 404732.**