

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 06.11.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697484, поданное Индивидуальным предпринимателем Пахилко Мариной Юрьевной, Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 03.07.2018 по заявке № 2018727681 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.02.2019 за № 697484. Товарный знак зарегистрирован на имя Индивидуального предпринимателя Вахитова Руслана Нагимовича, Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 697484 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 8 и 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса



МКТУ, в частности, с коммерческим обозначением «», право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета этого товарного знака и которое используется им совместно с иными предпринимателями для индивидуализации сети магазинов белорусских продуктов.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены материалы, свидетельствующие о принадлежности ему авторских прав на изобразительные элементы оспариваемого товарного знака, а также о разработке наименования «Белорусский дворик».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697484 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

[1] Договор авторского заказа №1 от 01.06.2014; техническое задание к договору авторского заказа №1 от 01.06.2014; акт сдачи-приемки работ от 19.12.2015; копия презентации логотипа и фирменного стиля «Белорусский дворик»; расходно-кассовые ордера от 01.06.2014 и 19.12.2015;

[2] Нотариальные протоколы осмотров группы в социальной сети «ВКонтакте»; сайта <https://belorusdvorik.ru>; переписки между ИП Мозокиным А.В. (avm-2011@mail.ru) и ИП Неверовым Д.А. (spbstar@yandex.ru); переписки между Медниковым В.В. (regionsnab.spb@bk.ru) и Неверовым Д.А. (spbstar@yandex.ru);

[3] Список контрольно-кассовой техники и копии карточек регистрации ККТ ИП Мозокина А.В.; ИП Пахилко К.Ю.;

[4] Договор о сотрудничестве №2 от 04.03.2016;

[5] Разрешения, договоры аренды, договоры безвозмездного пользования: разрешения ИП Пахилко К.Ю. на установку (перемещение) объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге от 25.10.2015 (Гражданский проспект, 80, корп.1); 30.05.2016 (пр. Заневский, д. 31, лит. А); 26.08.2016 (ул. Тверская, д.38, лит. А); 13.02.2017 (проспект Науки, д.14, к.1, лит. А); 15.06.2017 (пр. Московский, д.197, лит. А); 11.08.2017 (ул. Комсомола, д.35, лит. А; пр. Славы, д.21, лит. А); 13.08.2017; от 27.02.2017 (ул. Будапештская, д.33, лит. А);

[6] Договоры безвозмездного пользования оборудованием №13-08-2017 между ИП Пахилко К.Ю. и ИП Мозокин А.В. по улицам Пушкарская; Будапештская, от 13.02.2017; пр. Науки, д. 14, к. 1, лит. А; пр. Славы, д. 21 от 11.08.2017; ул. С. Ковалевской, д. 11;

[7] Договоры аренды ИП Мозокин А.В. по ул. Будапештская, 33 №15/01/2017 от 15.01.17; ул. Бронницкая, д.15 от 10.09.2017, от 10.08.2018, от 10.07.2019; Зеленогорск, пр. Ленина, 24 от 04.04.2017, от 01.08.2018, 01.07.2019; пр. Ветеранов, 43 лит. А 01.07.2017, 15.05.2018, 20.07.2019; Прибрежная, д. 4 от 24.07.2017, от 24.06.2018; Сестрорецк, ул. Токарева, д. 24 от 13.09.2017; Договоры субаренды ИП Мозокин А.В. Большая Пушкарская, д 1/8 от 12.05.2017; от 31.05.2018; пр. Науки, д. 14 от 15.01.2017, от 01.02.2018; ул. Славы, 21 от 15.05.2017; пр. Стачек, д 2/2 от 11.12.2017;

[8] Договоры аренды ИП Пахилко К.Ю. по улицам Заневский, 31 от 01.09.2014; ул. Колпино 28.04.2016; от 01.04.2017; ул. Тверская, д. 38, лит. А; ул. Комсомола, 35 №18-03_15 от 18.03.2015; №01-0316 от 01.03.2016; №01-02_17 от 01.02.2017; №12-1017 от 12.10.2017; №01-10_18 от 01.10.2018; №01-09/19 от 01.09.2019; Московский пр-кт, 197 от 01.10.2017; пр. Науки, д. 14, к. 1, лит. А от 01.10.2017; Гражданский пр-кт, 80 к 1 от 01.08.2015, от 01.12.2017, от 01.11.2019; ул. С. Ковалевской, д. 11 от 01.01.2016, от 30.06.2016, от 01.06.2017;

[9] Книги жалоб и предложений ИП Пахилко К.Ю. г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, ул. Комсомола, 35 -21л; ул. С. Ковалевской, д. 11;

[10] Разрешения ИП Мозокин на установку (перемещение) объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 24а, лит. А от 30.11.2017; ул. Комсомола, д. 51, лит. А от 30.10.2017 №53079; пр. Ветеранов, д. 43, лит. А от 03.09.2017 №50389; ул. Прибрежная, д. 4, лит. А от 10.11.2017; ул. Токарева, д. 16в, лит. А от 07.08.2017; пр. Стачек, д. 2/2, лит. А; Ковалевской ул. 11 к.1 -бок от 18.10.2018;

[11] Договор экспл. услуг ИП Пахилко К.Ю.-ООО Дом Суворина ул. С. Ковалевской, 11 от 28.06.15; от 30.06.16; Лист согласования ООО Дом Суворина - ИП Мозокин;

[12] Договор поставки №2813-ИЛ от 08.07.2013 ООО Минский мол.завод №1 - ИП Пахилко К.Ю;

[13] Рекламные материалы: Копии счетов, счет-фактур, акта сверки о заказе бейджей «Белорусский дворик» ИП Пахилко К.Ю. - ООО «РИОС»/ИП Сендерович А.В. в период с 2015 по 2019 годы; Договора поставки №91 от 21.04.2015 г. о заказе фирменных пакетов «Белорусский дворик» ИП Пахилко К.Ю. -ООО «Альфа-Пак СПб» в период с 2015 по 2018 годы с приложением счетов-фактур; Договора поставки этикеток №387/15 от 01.04.2015 г. о заказе этикеток «Белорусский дворик» ИП Пахилко К.Ю. -ООО «Петропринт СПб» в период с 2015 по 2018 годы;

[14] Копии товарных чеков о покупке товаров ИП Вахитов Р.Г. у ИП Пахилко К.Ю.;

[15] Публикация в газете «Комсомольская правда» от 30.11.2016;

[16] Копия квитанции 001811 от 03.04.2019 и заказа на подбор материалов из фондов РНБ;

[17] Копия свидетельства о постановке на учет лица, подавшего возражение, в налоговом органе (ИНН); Копия свидетельства о регистрации ИП Пахилко К.Ю. в качестве ИП, Выписки ЕГРИП по правообладателю и лицу, подавшему возражение.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.01.2021 правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв по мотивам возражения, поступившего 06.11.2020. Основные доводы отзыва сводятся к тому, что материалами отзыва опровергается исключительное имущественное право лица,

подавшего возражение, на оспариваемое обозначение. По мнению правообладателя, обозначение «Белорусский дворик» не является оригинальным.

Правообладатель ссылается также на права третьих лиц в отношении словесного элемента «Белорусский дворик». В частности, Общество с ограниченной ответственностью «Белорусский дворик» зарегистрированное 12.10.2012 фактически осуществляло деятельность по поставке белорусских продуктов, что подтверждается договором о сотрудничестве. Кроме того, правообладатель прикладывает документы, свидетельствующие об использовании изобразительных элементов оспариваемого товарного знака ИП Ильиной Н.Н., в период, предшествующий разработке объекта авторского права лицом, подавшим возражение.

Кроме того, правообладатель ссылается на отсутствие у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение «Белорусский дворик». Данный довод обосновывается отсутствием ассоциаций оспариваемого обозначения исключительно с лицом, подавшим возражение, так как на протяжении длительного периода времени спорное обозначение использовалось одновременно не только ИП Пахилко К.Ю., но и многими другими предпринимателями (ООО «Белорусский дворик, ИП Фроловой О.А., ИП Медниковым В.В., ИП Мартыновым, ИП Харламовым Д.Ю.). Документы, свидетельствующие об обратном в материалы дела не представлены.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К материалам отзыва приложены следующие документы:

[18] – Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Белорусский дворик», Агентский договор от 15.11.2018, заключенный с ООО «Белорусский дворик»;

[19] – Соглашение о сотрудничестве от 15.11.2012, заключенное между ИП Ильина Н.Н. и ООО «Белорусский дворик»;

[20] - Договор на изготовление рекламной продукции №55/4 от 08.10.2011, Акт от 02.04.2012;

[21] – Договор от 18.11.2017, заключенный между ИП Ильина Н.Н. и ИП Вахитов Р.Н.;

[22] – Договор аренды № 43 Р от 01.09.2011, Акт приемки-передачи от 2011 г, Письмо в ООО «Альверс» о согласовании рекламы от 05.03.2012, содержащей элементы Обозначения, счет от 03.06.2013 на оплату услуг аренды от ООО «Альверс»;

[23] – Товарный чек от 23.01.2020, Кассовый чек № 00154 от 23.01.2020 на сумму 159.65 рублей, выданный ИП Медниковым В.В., Фотография упаковки товара, продаваемого ИП Медниковым В.В., кассовый и товарные чеки ИП Фролова, скриншот результата поиска по обозначению «белорусский дворик» в социальной сети Вконтакте.;

[24] – Товарный чек от 23.01.2020, Кассовый чек № 00154 от 23.01.2020; фотография упаковки товара, продаваемого ИП Медниковым В.В., кассовый и товарные чеки ИП Фролова, скриншот результата поиска по обозначению «белорусский дворик» в социальной сети Вконтакте;

[25] – Протокол осмотра доказательств №78 АБ 8347224 от 22.01.2020.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2021, к протоколу правообладателем было приобщено дополнение к отзыву на возражение от правообладателя [26].

В приложенном 28.01.2021 дополнении правообладатель ссылается на не тождественность коммерческого обозначения оспариваемому товарному знаку, так как торговые точки объединены вывеской «Белорусские продукты», а не «Белорусский дворик» - см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2020 (№ СИП-1255/2020, см. стр.11). Представленными материалами не установлена однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, услугам, которые осуществляет ИП Пахилко К.Ю. с использованием коммерческого обозначения. К отзыву приложена выписка ЕГРЮЛ по Обществу с ограниченной ответственностью «ЮРАВИТ» [27].

Кроме того, к протоколу заседания коллегии от 28.01.2021 приложено возражение на отзыв правообладателя от лица, подавшего возражение [28]. Доводы возражения сводятся к следующему. Отсутствие новизны и оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом, и, следовательно, не является объектом авторского права.

Наименование «ТД БЕЛОРУССКИЙ ДВОРИК» является обобщенным наименованием ИП Пахилко К.Ю. и ее партнеров по бизнесу, при этом не является наименованием какого-либо юридического лица. Кроме того, правообладатель излагает сомнения в подлинности документов, представленных правообладателем.

К материалам дополнения приложены скриншоты страниц социальной сети вконтакте [29].

В адрес федерального органа исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности лицом, подавшим возражение, направлено ходатайство о приобщении следующих документов:

[30] – Договор простого товарищества от 04.09.2017;

[31] –Соглашение в Договору простого товарищества от 03.12.2018 с Приложением №1 к договору;

[32] – Данные по Товарищам;

[33] –Скриншоты с компьютера автора логотипа и фирменного стиля, подтверждающие даты создания файлов;

[34] – Договор субаренды №5 от 11.10.2018 ИП мартынов А.А. – ИП Фролова О.А.

[35] – Нотариальные доверенности.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2020, правообладателем заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела следующих документов:

[36] -Заявление Ильиной Н.Н. относительно разработки ею эскиза оспариваемого товарного знака;

[37] – Скриншоты интернет-страниц сайта <http://alfaday.net>; www.megroo.ru;

[38] - Распечатка с сервиса WHOIS о принадлежности домена mergoo.center;

[39] –Договор субаренды нежилого помещения ИП Вахитова Р.Н. от 01.01.2018.

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

С учетом даты (03.07.2018) приоритета оспариваемого товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть 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 положениями пункта 9 (1) 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям,

предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 697484 с приоритетом 03.07.2018 является комбинированным, содержит словесный элемент "БЕЛОРУССКИЙ ДВОРИК С нами вкусно", выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Словесная часть вписана в окружность и расположена на фоне стилизованного изображения бересты и веток березы. В правой и левой частях обозначения располагаются стилизованные изображения национальных узоров. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение "Белорусский дворик". Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о заинтересованности ИП Пахилко К.Ю. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697484.

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 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 ГК РФ 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.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что лицо, подавшее возражение, является арендатором нежилых помещений, расположенных по адресам: улица Будапештская, д. 33 (2017 год); улица Комсомола д.35 (2015-2019), Гражданский проезд, д.80, корпус 1А, помещение 2Н (2017-2019), Московский проспект, д.197 А (2017), проспект Науки, д.14 (2017), улица С. Ковалевской, д.11 (2016-2017). В качестве назначения помещения в договорах (7-8) указано: «под магазин продовольственных и промышленных товаров».

По некоторым адресам (улица Комсомола д.35 (2015-2019), Гражданский проезд, д.80, корпус 1А, помещение 2Н (2017-2019), использование подтверждено за каждый год вплоть до даты подачи возражения.

Кроме того в материалах дела присутствуют документы, свидетельствующие о том, что наравне с ИП Пахилко К.Ю. арендатором помещений выступал ИП Мозокин А.В. (ул. Будапештская (2017); ул. Бронницкая, д.15 (2017-2019); Зеленогорск, пр. Ленина, 24 (2017-2019); пр. Ветеранов, 43 лит. А (2017-2019); Прибрежная, д. 4 (2017-2018); Сестрорецк, ул. Токарева, д. 24 (2017); Большая Пушкарская, д 1/8 (2017- 2018); пр. Науки, д. 14 (2017-2018); ул. Славы, 21 (2017); пр. Стачек, д 2/2 (2017). По указанным адресам ИП Мозокиным А.В. получены разрешения на размещение вывесок и зарегистрирована контрольно-кассовая техника.

Изложенные сведения свидетельствуют о совместном использовании коммерческого обозначения, при этом невозможно сделать вывод относительно того, с кем из индивидуальных предпринимателей его возможно ассоциировать. Представленный договор о сотрудничестве (4) свидетельствует о том, что Индивидуальный предприниматель К.Ю. Пахилко и Индивидуальный предприниматель А.В. Мозокин заключили договор о сотрудничестве в сфере развития сети продовольственных магазинов «Белорусский дворик» («Белорусские продукты»). При этом согласно пункту 2.1.1.1 договора стороны вправе совместно использовать коммерческие обозначения «Белорусский дворик», «Белорусские продукты», ТД «Белорусский дворик», исключительные права на которые принадлежат Стороне 1 (то есть ИП Пахилко К.Ю.). В таком случае право владения принадлежало исключительно лицу, подавшему возражение, при этом второму участнику предоставлено право использовать коммерческое обозначение для индивидуализации своего имущественного комплекса. В дальнейшем взаимоотношения по развитию сети магазинов расширились за счет количества участников и их отношения были оформлены в виде соглашения простого товарищества (30), куда были добавлены Товарищи ИП Медников В.В., а затем ИП Фролова О.А. (31). Положение о принадлежности исключительных прав на

коммерческие обозначения ИП Пахилко К.Ю. были включены в указанные документы.

Таким образом, несмотря на наличие у лица, подавшего возражение, прав на объекты недвижимости, а также несмотря на подтверждение принадлежности таких прав в течении периода, предшествующего дате приоритета оспариваемого товарного знака, а также за последующие годы вплоть до даты подачи возражения, коллегия отмечает следующее.

Наличие прав на имущественный комплекс является только одним из необходимых признаков для признания возникшим права на коммерческое обозначение.

Следует отметить, что материалы возражения не содержат каких-либо сведений об известности указанного коммерческого обозначения, применяемого лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого знака. Представленные рекламные материалы в виде договоров заказа бейджей, этикеток и пакетов являются внутренними документами лица, подавшего возражение, и не могут служить доказательством известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории.

Кроме того, для признания возникшим права на коммерческое обозначение необходимо чтобы такое обозначение фактически использовалось для индивидуализации предприятия. Вместе с тем представленные документы не позволяют сделать вывод об использовании данного обозначения для индивидуализации конкретного предприятия, осуществляющего деятельность, однородную услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как документов, отражающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, в возражении не представлено. Присутствующий в материалах дела договор на поставку партии товаров в адрес ИП Пахилко К.Ю. не подтверждает факт последующей реализации указанных товаров. Кроме того, указанные документы не доказывают использование коммерческого обозначения при осуществлении деятельности, однородной услугам 35 классов МКТУ, указанным в оспариваемой регистрации. Представленные материалы в

совокупности подтверждают подготовительную деятельность, но не фактическое оказание услуг 35 класса МКТУ.

Следует отметить, что в материалы дела не представлено договоров на монтаж вывесок, соответствующих полученным разрешениям (5), а представленные документы содержат исключительно компьютерный монтаж вывески, сделанный на фотографии фасада здания.

Приложенные материалы свидетельствуют о получении разрешений на использование обозначений, по большей части, в следующем виде:



Обозначение «БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ» выполнено крупным шрифтом, белого цвета в зеленой рамке, либо зеленого цвета заливки шрифта, доминирует во внешнем оформлении фасадов магазинов, а комбинированное обозначение «Белорусский дворик», напротив, выглядит мелким декоративным элементом оформления, словесная часть которого трудно читается. Кроме того в оформлении присутствуют графические элементы в виде национальных белорусских узоров в сочетании с изображениями подсолнухов, изображений двора, где расположены два одноэтажных дома, расположенные друг напротив друга. Представленные рекламные материалы (13) свидетельствуют о заказе печати бейджей, этикеток, пакетов. Приложенные макеты также подтверждают одновременное присутствие нескольких обозначений при оформлении печатных материалов.

Само по себе использование обозначений не свидетельствует о наличии у него признаков, присущих коммерческому обозначению.

Согласно пункту 2 статьи 1538 Кодекса "коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения".

Как было указано выше, из материалов дела усматривается использование не одного, а многих обозначений, лицом, подавшим возражение, претендующих на

статус коммерческого обозначения, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 1538 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалами возражения не установлено всей совокупности признаков необходимых и достаточных для признания возникшим у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение.

В отсутствие возможности квалификации его как единственного коммерческого обозначения имущественного комплекса лица, подавшего возражение, признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697484 недействительным на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса исключается.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В возражении указано, что оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит произведение искусства, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №588922, что подтверждается приложенными к возражению документами [1, 2]. Вместе с тем, правообладателем представлены материалы, согласно которым изображение оспариваемого товарного знака было разработано ранее иным лицом [36].

В подтверждение разработки Исполнителем по договору авторского заказа логотипа, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также в подтверждение процесса согласования вариантов дизайна логотипа между сторонами договора, в материалы дела приложены протоколы осмотра доказательств (2) переписки по электронной почте с адресов, на которые, согласно договору заказа, и должны были приходить письма с вариантами исполнения заказанного логотипа. В указанных протоколах присутствуют изображения различных фигур, национального белорусского орнамента, словесные элементы «БЕЛОРУССКИЙ ДВОРИК», выполненные буквами русского алфавита, зеленого цвета на фоне бересты и березовой ветки. Итоговый проект «Фирменный стиль для

компании ТД «Белорусский дворик» принят заказчиком по акту приема-передачи в 2014 году.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2021, в качестве слушателя присутствовал исполнитель по договору авторского заказа – Неверов Д.А., который устно подтвердил создание им в период, предшествующий 2014 году, произведения дизайна – логотипа с изображением бересты и березовой ветки, поверх которых нанесены словесные элементы «Белорусский дворик». Также им разработан орнамент и изобразительные элементы сельских домиков. Представленные документы (33) свидетельствуют о дате создания файлов, предшествующей 2014 году.

Представитель правообладателя, в свою очередь, в ходе заседания коллегии ссылаясь на отсутствие признака оригинальности и творческого труда автора в логотипе, состоящем из стилизованного изображения бересты и ветки березы. Данный довод мотивирован тем, что тождественное или сходное до степени смешения произведение существовало ранее 2014 года, представляет собой векторный рисунок, размещение которого на сайтах в 2011 году подтверждается приложенными материалами (37).

Кроме того, представителем правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2021, в материалы дела приложено заявление от Ильиной Н.Н. о том, что ею «был создан эскиз, послуживший основой для создания рекламных материалов по Договору №55/4 от 08.10.2011, а в последующем для изобразительного элемента товарного знака №697484».

Указанный в заявлении договор был приложен представителем правообладателя к отзыву и не содержит в качестве приложения какого-либо эскиза. Вместе с тем, материалы отзыва содержат договор аренды помещения, заключенный Ильиной Н.Н. от 01.09.2011, а также письмо от Ильиной Н.Н. в адрес арендодателя о согласовании размещения рекламной треноги, на которой изображено сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение, состоящее из круга, березовых листьев, словесных элементов «Белорусский дворик».

Документами (21) подтверждена взаимосвязь Ильиной Н.Н. и правообладателя оспариваемого товарного знака, как контрагентов по договору о сотрудничестве, в рамках которого достигнуты договорённости о развитии торговой деятельности.

Таким образом, в данном случае имеет место спор об авторском праве, разрешение которого относится к компетенции суда.

Таким образом, отсутствуют основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697484 недействительным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака на дату подачи заявки на



регистрацию в качестве товарного знака обозначения « » знал об использовании этого обозначения лицом, подавшим возражение, коллегия отмечает следующее.

Указанный довод представляет собой такое основание оспаривания как недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом. Вместе с тем, согласно представленным сторонами сведениям лицо, подавшее возражение, уже обращалось в суд с требованием о признании действий правообладателя по приобретению прав на оспариваемый товарный знак актом недобросовестной конкуренции. В результате рассмотрения дела №СИП-585/2019 Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 22.07.2020 пришел к выводу о том, что совокупность обстоятельств необходимых и достаточных для признания действий ИП Вахитова Р.Н. актом недобросовестной конкуренции не установлена.

Установление признаков недобросовестной конкуренции не отнесено к компетенции Роспатента. Представленное решение суда также не содержит выводов о признании в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака признаков недобросовестной конкуренции.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 697484.