

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 20.12.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рыбинский молочный завод», Ярославская обл., г. Рыбинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 819091, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2020776798 с приоритетом от 30.12.2020 зарегистрирован 08.07.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 819091 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Рыбинский молочный завод № 2", 152919, Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Гагарина, 14, оф. 3 (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне. Срок действия регистрации - до 30.12.2030 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой обозначение:



«  » в цветовом сочетании: «коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, белый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, бледно-

зеленый, желто-зеленый, черный, серый, темно-серый, светло-серый, красно-коричневый, желтый, голубой, светло-голубой».

В поступившем 20.12.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 819091 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 8 (с учетом ходатайства лица, подавшего возражение, приобщенного к протоколу заседания коллегии от 10.03.2023), 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 20.12.2022, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение (дата регистрации – 13.12.2013 г.) - это современное, технически оснащенное предприятие, специализирующееся на выпуске высококачественных молочных продуктов и расположенное в г. Рыбинске Ярославской области. Виды деятельности – производство молока, молочной продукции, сливок, масла, мороженого и т.д.;
- на упаковке каждого продукта с целью индивидуализации товаров используется оригинальное обозначение – изображение молока в молочной крынке на фоне луга с коровами, что является характерным решением для дизайна упаковки;
- оспариваемый товарный знак полностью копирует и воспроизводит центральный фрагмент используемой товарной этикетки на молоке и молочной продукции;
- тождественность сравниваемых обозначений основана на совпадении доминирующих элементов и их расположении, при этом совпадают сходство цветового оформления, графическое изображение и расположение трехлистного клевера, восковой печати и т.п.;
- в 2014 г. по заказу лица, подавшего возражение, были разработаны и созданы дизайн-проекты упаковки молочной продукции, что подтверждается договором подряда от 13.01.2014 г., заключенного с дизайнером Егоровой Е.А. Разработка дизайна упаковки позволяет сделать вывод о наличии авторских прав на использование данного вида дизайна применительно к упаковке молока, кефира и сметаны, выпускаемых лицом, подавшим возражение;
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на произведение дизайна: упаковок молока, кефира, сметаны. Указанные произведения

дизайна объединены наличием оригинального творческого элемента – изображения молока в молочной крынке на фоне луга с коровами;

- для изготовления упаковки с использованием разработанного оригинального дизайна лицо, подавшее возражение, привлекает третьих лиц: ЗАО «Ламбумиз», ООО «МолоПак», ООО ПК «ЮФ» и т.д.;

- с начала выхода на рынок осуществляются активные поставки молочной продукции, маркированной оригинальным обозначением. Поставки осуществляются в Ярославскую область и другие регионы Российской Федерации. Среди продуктовых ритейлов необходимо отметить: «Дикси», «Купец» и т.д.;

- на упаковках молока, кефира, снежка и сметаны используется оригинальное обозначение – изображения молока в молочной крынке на фоне луга с коровами;

- производство продуктов осуществляется лицом, подавшим возражение, более 7 лет. Изображение молока в молочной крынке на фоне луга с коровами стало узнаваемым символом молока и молочной продукции лица, подавшего возражение, и устоялось в сознании потребителей в качестве обозначения, индивидуализирующего именно товар лица, подавшего возражение, происходящего с территории г. Рыбинска Ярославской области;

- продукция лица, подавшего возражение, начиная с 2014 года, по настоящее время принимает участие в выставках, конкурсах и т.п. и отмечена наградами;

- оригинальный дизайн внешнего вида упаковки формирует его известность и узнаваемость среди контрагентов, поставщиков, потребителей и т.п.;

- представленные рекламные материалы, брошюры, каталоги свидетельствуют о том, что продукция лица, подавшего возражение, известна конечному потребителю;

- с учетом длительности и интенсивности использования неизменного оригинального дизайна внешнего вида упаковки товара, используемое обозначение широко известно, приобрело различительную способность и ассоциируется с лицом, подавшим возражение;

- тождественность оспариваемого товарного знака и обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, для индивидуализации собственной продукции основана на совпадении доминирующих элементов и их расположении (изображение молока в молочной крынке, зеленый луг, на котором пасутся три черные коровы с

белыми пятнами, на заднем плане – 3 деревенских домика, ясное голубое небо с белыми облаками. Также совпадают: трехлистный клевер, цветовое оформление и т.п.);

- лицо, подавшее возражение, не давало согласия правообладателю на регистрацию оспариваемого товарного знака, тождественного принадлежащему лицу, подавшему возражение, производству;
- реализация товаров с использованием коммерческого обозначения началась ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- оспариваемый товарный знак тождественен коммерческому обозначению лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета;
- главным ориентиром при выборе товара потребителем является оригинальное графическое оформление этикетки товара, использование запоминающегося графического элемента;
- регистрация оспариваемого товарного знака способна вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места его изготовления;
- существует высокая вероятность того, что товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, будет воспринят потребителем, как молоко или молочная продукция изготовителя ООО «Рыбинский молочный завод»;
- лицом, подавшим возражение, не обнаружено сведений о существенных объемах производства правообладателем товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком;
- Ярославским УФАС России (дело № 4665/03-04 от 09.07.2021 г.) было установлено, что правообладатель на настоящий момент не вышел на какой-либо товарный рынок;
- в результате использования оспариваемого товарного знака в будущем создается не соответствующее действительности впечатление об аффилированности сторон спора;
- в силу однородности товаров, приведенных в перечне оспариваемой регистрации и товаров, производство которых осуществляет лицо, подавшее возражение, а также с учетом тождественности сравниваемых обозначений существует угроза их смешения

в гражданском обороте в будущем и введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- правообладатель получил необоснованное конкурентное преимущество, поскольку изобразительное обозначение стало известно в гражданском обороте благодаря деятельности лица, подавшего возражение. Регистрация товарного знака и его использование правообладателем осуществлена с целью вызвать смешение оригинальных товаров на рынке;

- в действиях правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, усматривает признаки злоупотребления правом и недобросовестную конкуренцию;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в его подаче.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 819091 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение – [1];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя – [2];

- письма от ООО «ПП Ал Упак», «Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области», АО «Элопак», ООО «МолоПак», ЗАО «Ламбумиз» – [3];

- договор подряда на разработку дизайн-проектов упаковки от 13.01.2014 г., акт приема-передачи дизайн-проектов упаковки от 12.03.2014 – [4];

- письмо-подтверждение от «Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области» от 17.11.2022 за № 0607/36, копии дипломов с приложениями – [5];

- отчет валовой прибыли предприятия в период 01.10.2020-31.10.2022, 01.09.2020-30.09.2020, 01.01.2020-31.12.2020 – [6];

- отчет валовой прибыли предприятия в период 01.01.2019-31.12.2019, 01.01.2020-31.12.2020, 01.01.2021-31.12.2021, 01.01.2022-15.12.2022 г. – [7];

- договор поставки № 0118-02 от 17.01.2018 г. – [8];
- договор поставки № 0114-53 от 17.11.2014 г. – [9];
- договор поставки № у36-18 от 14.09.2018 г. – [10];
- договор № ТТК00-001796 от 19.11.2014 г. – [11];
- договор № ТТК00-010156 от 27.11.2017 г. – [12];
- договор № 3663-B-RUS/ZUMA от 25.06.2018 г.– [13];
- акты сверок взаимных расчетов – [14];
- договор поставки № 4505-Ю-ДЗ от 01.09.2015 г. – [15];
- договор поставки № 92-2019 от 01.11.2019 г. – [16];
- договор поставки № СЗ-6/618 от 01.04.2015 г. - [17];
- договор поставки № 02-2022 от 01.02.2018 г. – [18];
- договор поставки № 13-2019 от 01.11.2019 г. – [19];
- договор поставки № 34-2019 от 01.11.2019 г. – [20];
- книга покупок – [21];
- рекламные буклеты, акции – [22];
- фотоматериалы с выставки – [23];
- письма-подтверждения от АО «Тендер», ООО «Культура и здоровье», ООО «Купецъ», ООО «Орлан» – [24];
- договор поставки № П4242 от 01.10.2019 г. – [25];
- письмо-подтверждение от «Союз Святого Иоанна Воина» от 01.12.2022 г. – [26];
- приказ № 1 от 13.03.2014 г. – [27].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 20.12.2022 возражением, представил письменный отзыв, а также последующие дополнения к нему, основные доводы которых сведены к следующему:

- факт возникновения права на коммерческое обозначение лицом, подавшим возражение, не доказан;
- правообладателем приведены выдержки из законодательства, существующей практики (дела № СИП-406/2018, № СИП-105/2013) и т.п.;
- сам по себе оспариваемый товарный знак не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, то есть применительно к товарам 29 класса МКТУ;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары;
- для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем;
- анализ документов возражения показал, что не представлены сведения о рекламе, данные социологических исследований, а также не доказан факт наличия стойкой ассоциативной связи между обозначением и лицом, подавшим возражение;
- ни один из указанных документов не подтверждает конкретный объем и какое-то количество товара, которое было маркировано спорным обозначением;
- приложения к наградным дипломам и грамотам не могут служить подтверждением того, что именно с этими этикетками лицо, подавшее возражение, участвовало в данных выставках;
- ООО «Рыбинский молочный завод № 2» в настоящее время является правообладателем исключительного права на товарный знак, вправе его использовать на основании приведенных норм гражданского законодательства (пункты 1 статей 1484, 1491 Кодекса);
- довод о недобросовестных конкурентных преимуществах не подтверждается документально и противоречит фактическим обстоятельствам;
- лицо, подавшее возражение, не является лицом, обладающим исключительным правом на спорное произведение;
- возражение подано лицом, не имеющим исключительных прав на произведение и не являющимся его автором. Так, лицо, подавшее возражение, уклонилось от указания на то, что между ним и правообладателем товарного знака 11.12.2020 г. был заключен договор об отчуждении исключительного права на указанные дизайн-проекты. Генеральным директором Долговым К.Л., от имени правообладателя 11.12.2020 г. подписан договор № 1 об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки с ООО «Рыбинский молочный завод № 2». Правообладатель обращает особое внимание на пункты п.1.1., п.1.2., п.1.4., п. 2.2., п.8.5. данного

договора. С учетом необходимости по условиям договора осуществить оплату по договору ООО «Рыбинский молочный завод № 2» были переведены 15.04.2021 г. денежные средства на расчетный счет лица, подавшего возражение;

- с учетом приведенных выше доводов, ООО «Рыбинский молочный завод» достоверно знает о законности обладания ООО «Рыбинский молочный завод № 2» исключительным правом на оспариваемый товарный знак;

- правообладатель действовал добросовестно и полагался на добросовестность своего контрагента по вышеуказанному договору. Заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака ООО «Рыбинский молочный завод № 2» подавало исключительно исходя из наличия у него исключительного права на производство, которое общество приобрело на законных основаниях;

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака оно являлось обладателем исключительного права на производство. В связи с указанными обстоятельствами лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в подаче настоящего возражения;

- сокрытие факта подписания лицом, подавшим возражение, договора об отчуждении исключительного права на производство в пользу правообладателя, указание на наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на спорные произведения, а также последующая подача возражения против предоставления права оспариваемому товарному знаку на основании наличия исключительного права расценивается как недобросовестное поведение и злоупотребление правом.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству № 819091.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- копия договора № 1 об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки от 11.12.2020 г. – [28];

- приложение № 1 к договору об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки от 11.12.2020 г. – [29];

- приложение № 2 - акт приема-передачи исключительных прав от 11.12.2020 г. – [30];
- протокол осмотра доказательств с регистрацией в реестре за №76/31-и/76-2023-1-230 – [31];
- протокол осмотра доказательств с регистрацией в реестре за №76/31-и/76-2023-1-231 – [32].

На заседании коллегии, состоявшемся 03.03.2023 г., от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок. Ходатайство мотивировано необходимостью подтвердить и доказательно обосновать доводы:

- о приобретении спорным обозначением узнаваемости, в связи с фактическим выпуском продукции в промышленных объемах до даты приоритета;
- о заведомой недобросовестности действий правообладателя;
- с целью ознакомления с отзывом правообладателя и представления правовой позиции.

В ходатайстве о переносе также указано, что лицо, подавшее возражение, планирует провести экспертизу узнаваемости дизайна упаковки, соответствующей оспариваемому товарному знаку, в том числе социологический опрос.

Ходатайство о переносе было удовлетворено коллегией и следующее заседание состоялось 10.03.2023 г. На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, представило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела. В качестве причин для отложения заседания коллегии указано следующее:

- лицом, подавшим возражение, заключен и оплачен договор с экспертной организацией на проведение социологического исследования с целью подтверждения узнаваемости дизайна упаковки и о заведомой недобросовестности действий правообладателя. Результаты исследования напрямую относятся к существу спора;
- лицом, подавшим возражение, подано исковое заявление в арбитражный суд о признании договора об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки от

11.12.2020 недействительным в силу его ничтожности. В настоящее время исковое заявление зарегистрировано Арбитражным судом Ярославской области, делу присвоен номер № А82-3802/2023;

- лицом, подавшим возражение, подано в ФАС России заявление о нарушении правообладателем законодательства о защите конкуренции.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, с ходатайством о переносе были представлены следующие материалы:

- договор № 5-СО о проведении социологических исследований, с экспертной организацией АНО «Профессиональный «Судэксперт»» от 09.03.2023 – [33];

- платёжное поручение № 537 от 09.03.2023 об оплате услуг по договору № 5-СО о проведении социологических исследований, с экспертной организацией АНО «Профессиональный "Судэксперт"» от 09.03.2023 – [34];

- исковое заявление от 07.03.2023 о признании договора № 1 об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки от 11.12.2020, заключённого между ООО «Рыбинский молочный завод» ИНН 7610102856, ОГРН 1137610004575 и ООО «Рыбинский молочный завод № 2» ИНН 7610133237, ОГРН 1207600021530 недействительным в силу его ничтожности (дело № А82-3802/2023) – [35];

- информация из официальной электронной системы судебного делопроизводства арбитражных судов Российской Федерации <https://kad.arbitr.ru/no> делу № А82-3802/2023 – [36];

- заявление № б/н от 09.03.2023 в ФАС России, в УФАС России по Ярославской области о нарушении законодательства о защите конкуренции с отметкой о принятии ФАС России, вместе с описью и почтовой квитанцией о направлении в УФАС России по Ярославской области – [37].

В удовлетворении ходатайства о переносе со стороны лица, подавшего возражение, было отказано коллегией. Наступление благоприятных обстоятельств в виде социологического исследования, возможной недействительности договора № 1 об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки от 11.12.2020 [28] в силу его ничтожности, рассмотрения антимонопольным органом заявления о нарушении правообладателем законодательства о защите конкуренции ведет к затягиванию административного делопроизводства. Так, сроком оказания работ в договоре о

проведении социологического исследования от 09.03.2023 г. [33,34] является срок в 60 календарных дней от даты начала оказания услуг, то есть до 07.05.2023 г. включительно. Кроме того, результаты проведения социологического исследования не очевидны для целей применения указанных в возражении оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 819091. Вопросы недобросовестного поведения и злоупотребления правами сторон спора не могут повлиять на выводы коллегии, так как не относятся к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Рассмотрение заявления в судебном порядке о признании ничтожным договора об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки от 11.12.2020 носит вероятностный характер.

От лица, подавшего возражение, поступили комментарии в отношении отзыва правообладателя, часть которых повторяют доводы возражения. Остальные доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой изображение дизайна упаковки, скопированной без изменения;
- зарегистрированный дизайн упаковки в качестве товарного знака представляет собой акт недобросовестной конкуренции;
- правообладатель хотел воспользоваться узнаваемостью обозначения и имел намерения на осуществление заведомо недобросовестных действий, а именно, на осуществление недобросовестной конкуренции с лицом, подавшим возражение, и иными лицами посредством использования исключительного права на товарные знаки с целью причинения вреда лицу, подавшему возражение;
- лицо, подавшее возражение, осуществляет фактическую деятельность по производству молочной продукции под собственным фирменным наименованием с 2013 г., а правообладатель не осуществляет деятельность по производству молочной продукции и использует то же самое фирменное наименование только с 2020 года;
- лицо, подавшее возражение, является современным, технически оснащенным предприятием, специализирующимся на выпуске высококачественных молочных продуктов, расположенных в г. Рыбинске Ярославской области;

- важным фактором для выделения продукции от аналогичной молочной продукции иных производителей является именно оригинальный дизайн используемой упаковки. Именно неизменный дизайн упаковки формирует известность, репутацию и узнаваемость среди контрагентов, поставщиков и оптовых покупателей соответствующих товаров, а также конечных потребителей;
- до 15.12.2022 все исключительные права, за исключением права на использование дизайна упаковок в собственной деятельности, принадлежали автору и правообладателю дизайна упаковок - Егоровой Екатерине Игоревне. 15.12.2022 между автором и правообладателем дизайна упаковок - Егоровой Екатериной Игоревной и лицом, подавшим возражение, был заключён договор об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки № б/н от 15.12.2022. Только после заключения указанного договора лицо, подавшее возражение, стало правообладателем всех исключительных прав на дизайн упаковок;
- договор об отчуждении исключительного права от 11.12.2020 между лицом, подавшим возражение, и правообладателем является недействительным в силу ничтожности;
- правообладатель не осуществляет хозяйственную деятельность, что подтверждается решением УФАС по Ярославской области (№ 4665/03-04 от 09.07.2021 г.);
- регистрация оспариваемого товарного знака и возможное его использование осуществлено с целью вызвать смешение оригинальных товаров на рынке;
- вследствие действий правообладателя возникает вероятность ассоциирования оспариваемого товарного знака и продукции лица, подавшего возражение, в связи с чем, создается не соответствующее действительности впечатление об аффилированности сторон спора и их совместной деятельности;
- длительное использование лицом, подавшим возражение, фирменного обозначения и дизайна упаковки на дату приоритета оспариваемого товарного знака, зарегистрированного за иным лицом, является основанием для прекращения правовой охраны товарного знака;
- лицо, подавшее возражение, указывает на принадлежность исключительного права на коммерческое обозначение;

- в комментариях приведены ссылки на действующее законодательство (в том числе пункт 6 статьи 1252 Кодекса о преимуществе средств индивидуализации, право на которое возникло ранее), а также правоприменительную практику.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к материалам дела был приобщен договор об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки № б/н от 15.12.2022 – [38].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 20.12.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.12.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 819091, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 или 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.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с 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.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается

тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



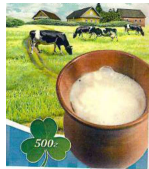
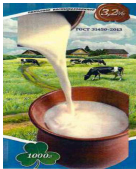
Оспариваемый товарный знак «  » является изобразительным, состоит из изобразительных элементов в виде крынок с молоком, луга и пасущихся коров на фоне сельского пейзажа на заднем плане. В верхней части изображено голубое небо с облаками и стилизованная печать. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 819091 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, белый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, бледно-зеленый, желто-зеленый, черный, серый, темно-серый, светло-серый, красно-коричневый, желтый, голубой, светло-голубой». Срок действия регистрации - до 30.12.2030.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. В качестве обозначения, претендующего на статус

коммерческого обозначения, лицом, подавшим возражение, используется обозначение в виде крынки молока и изображения луга с коровами, которое визуально сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Также лицом, подавшим возражение, осуществляется ведение фактической деятельности под указанным обозначением в области производства молочной продукции. В материалах дела имеется договор подряда на разработку дизайн-проектов упаковки, договор об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки № б/н от 15.12.2023 [4,38]. По совокупности указанные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 29 класса МКТУ по указанным в возражении основаниям.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно договору подряда на разработку дизайн-проектов упаковки [4] лицо, подавшее возражение, в лице директора Долгова К.Л. поручило Егоровой Е.И. разработку и создание дизайн-проектов упаковок молочной продукции (молоко,

кефир, сметана):  ;  ;  ;  ;  ;  и т.д.

Пункт 1.4 данного договора [4] оговаривает право использования лицом, подавшим возражение, созданных объектов в рамках данного договора. Пункт 5.4. договора [4] гласит о том, что все исключительные права на все дизайн-проекты, созданные в рамках исполнения данного договора, принадлежат исполнителю - Егоровой Е.И.

Дизайн-проекты упаковок молочной продукции представлены в виде распечаток, которые подписаны Долговым К.Л. и Егоровой Е.И., пронумерованы совместно с актом приема передачи с 1 по 11 страницы и нотариально удостоверены. Вместе с тем, однозначно соотнести данные распечатки дизайн-проектов с представленным договором [4] не представляется возможным: нет каких-либо идентификаторов, указания на договор (например, в виде приложений к нему), реквизитов сторон и т.п.

В обоснование исключительных авторских прав на разработанные дизайн-проекты упаковок молочной продукции лицо, подавшее возражение, ссылается на договор об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки № б/н от 15.12.2022 [38]. Вместе с тем, данный договор [38] датирован позднее даты приоритета (30.12.2020) оспариваемого товарного знака, в связи с чем, не может быть принят во внимание.

Правообладатель представил договор № 1 об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки от 11.12.2020 г., а также приложения к нему [28-30], в соответствии с которыми лицо, подавшее возражение, передало правообладателю принадлежащее ему исключительное право на дизайн упаковок в полном объеме. Дизайн упаковок упоминается в приложении № 1 (пункт 1.1 договора), подписанном сторонами спора.

Также в распоряжении коллегии имеются документы [35,36] о том, что лицо, подавшее возражение, в судебном порядке обжалует договор [28-30] о передаче исключительного права на дизайн упаковок в пользу правообладателя.

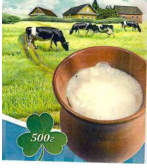
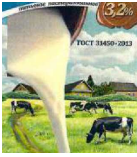
Сравнение вышеуказанных упаковок и оспариваемого товарного знака показало, что они имеют одинаковое композиционное построение (крынка молока, стилизованное изображение черно-белых коров на фоне луга и сельского пейзажа, изображение трехлистника и печати), а также одинаковую смысловую нагрузку (пасущиеся на лугу коровы, крынки с молоком), в связи с чем, имеется высокая степень сходства сравниваемых обозначений, приближенная к тождеству.

Каких-либо иных документов, свидетельствующих об авторстве, в материалы дела представлено не было. В силу указанных обстоятельств коллегия считает, что рассмотрение спора об авторстве подлежит разбирательству в судебном порядке.

Учитывая изложенное, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности стилизованные изображения крынки с молоком, черно-белых коров на

фоне луга и сельского пейзажа:  ;  ;  ;  ;  ;

 . При этом указанные обозначения имеют степень визуального сходства с оспариваемым товарным знаком, приближенную к тождеству.

С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Анализ имеющихся в деле доказательств [1-3,5-27] показал следующее. Выписки из ЕГРЮЛ [1,2] в отношении сторон не могут свидетельствовать о ведении фактической деятельности. Письма от ООО «ПП Ал Упак», АО «Элопак», ООО «МолоПак», ЗАО «Ламбумиз» [3] касаются заказов упаковок молочной продукции, в том числе с 2014 г. Документального подтверждения исполнения договорных отношений, которые упоминаются в письмах [3], в материалы дела не представлено. В письме ООО «ПП Ал Упак» есть указания на коды оригинал-макетов 2053V2 и 2033a3F, которые не представляется возможным соотнести с договором [4], либо иными документами возражения. Кроме того, из писем [3] не прослеживаются обозначения, которые размещались на упаковках.

Приказ № 1 от 13.03.2014 г. [27] касается утверждения дизайна макетов упаковки (приложение № 1) и содержит указание на договор подряда [4]. Представленные к договору фотографии дизайн-макетов заверены генеральным

директором К.Л. Долговым и их не представляется возможным соотнести с приказом [27]. Так, например, указания на приложение № 1 данные фотографии не содержат.

Из письма «Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области» [3] и дипломов [5] прослеживается, что с 2014 г. молочная продукция лица, подавшего возражение, в вышеуказанных упаковках участвовала в выставках, конкурсах и т.п. Вместе с тем, к части дипломов в качестве приложений фигурируют фотографии указанной продукции, которые подписаны либо генеральным директором лица, подавшего возражение, либо неизвестно кем (подпись без расшифровки). Подписей данных приложений к дипломам со стороны организаторов выставок и конкурсов не имеется. Благодарности 2015, 2021, 2022 гг. не содержат информации об используемом обозначении.

Валовая прибыль в отношении молочной продукции представлена за период 2019-2022 гг. [6,7], то есть либо позднее даты приоритета, либо за год до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Договоры [8-13], а также финансовая документация [14,21] касаются поставок лицу, подавшему возражение, а также взаиморасчетов участвующих сторон в отношении упаковок, пробок, крышек и т.п. В соответствии с договорами [15-20,25], письмами-подтверждениями [24,26] поставки молочной продукции осуществлялись с 2015 г. АО «Дикси Юг» (Московская область), ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (Москва), ООО «Купецъ» (г. Рыбинск), ЗАО «Торговый дом «Перекресток» (Москва), ООО «Культура и Здоровье» (г. Рыбинск), ООО «Продовольственный магазин «Дружба № 1» (г. Рыбинск). Вместе с тем, география поставок ограничена только Москвой, Московской областью, г. Рыбинском. При этом каких-либо иных документов, свидетельствующих о дальнейшей реализации молочной продукции, в материалы дела не представлено. Приложения к письмам [24,26] в виде фотографий упаковок с исследуемым обозначением никем не заверены, отсутствуют какие-либо идентификаторы, реквизиты, в связи с чем, они не могут считаться относимыми доказательствами.

Каких-либо иных документов по реализации, объемам производств, более широкой географии поставок молочной продукции на территории Российской Федерации не имеется.

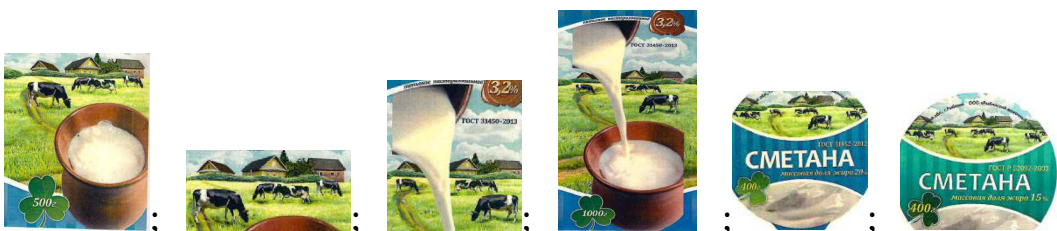
Из представленных рекламных буклетов, фотографий по акциям [22] не представляется возможным прийти к выводу, где именно данная рекламная продукция распространялась, и сколько потребителей было осведомлено с проводимой рекламной кампанией. Кроме того, каких-либо иных фактических доказательств о широкой рекламе (ТВ, Интернет, уличная реклама, реклама на транспорте и т.п.) лица, подавшего возражение, в отношении молочной продукции, маркируемой исследуемым обозначением, в материалы дела не представлено.

Фотоматериалы с выставки и цеха [23] никем не заверены и их не представляется возможным соотнести с лицом, подавшим возражение, а также датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Документов в отношении вывески, аренды помещений, собственных производственных площадей в материалы административного дела не представлено. Фотографии цеха [23] представлены без даты и не подкреплены документально, в связи с чем, их нельзя соотнести с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, из имеющихся доказательств не представляется возможным прийти к выводу об известности и длительности использования обозначения, претендующего на статус коммерческого с определенной датой и в пределах определенной территории.

Из материалов дела усматривается использование разных этикеток молочной

продукции: ; а не обозначения, способного претендовать на статус «коммерческого» и индивидуализировать имущественный комплекс. Таким образом, само по себе использование исследуемого обозначения не свидетельствует о наличии у него признаков, присущих коммерческому обозначению.

Из материалов дела не следует, что лицо, подавшее возражение, представляет собой предприятие как имущественный комплекс, исходя из требований, предъявляемых пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьями 1538 Кодекса

(«Коммерческое обозначение»), 1539 Кодекса («Исключительное право на коммерческое обозначение»).

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, обладает «старшим» правом на коммерческое обозначение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. В обоснование данного пункта лицо, подавшее возражение, также ссылается на документы [2,3,5-27], анализ которых приведен выше.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

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. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающем услуги, 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 (услугой) и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров, места их производства, либо их производителя не несёт.

Довод о введении потребителей в заблуждение, лицо, подавшее возражение, основывает тем, что им осуществляется фактическая деятельность в области

производства и реализации молочной продукции [2,3,5-27] на территории Российской Федерации, в том числе с использованием вышеуказанных обозначений. Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на недобросовестное поведение правообладателя.

Однако, из имеющихся в деле материалов не прослеживается длительное и интенсивное использование исследуемых обозначений, в том числе широкий географический охват, высокие объемы производства и реализации, длительная рекламная кампания, которые бы повлекли возникновение у потребителя недостоверного представления в отношении производителя товаров. При этом, мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 819091 (социологические исследования, опросы) материалы возражения не содержат.

На основании вышеизложенного, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 819091 вызывает в сознании потребителя неправильное представление о товарах 29 класса МКТУ, либо об их производителе, месте их изготовления не соответствующие действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В отзыве правообладатель оспаривает заинтересованность лица, подавшего возражение, по пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса, а также указывает на законность договора № 1 об отчуждении исключительного права на дизайн упаковки от 11.12.2020 г. и его своевременную оплату в соответствии с представленными документами [28-32]. Кроме того, правообладатель считает недоказанными доводы возражения по пунктам 3 (1), 8, 9 (1) статьи 1483 Кодекса и обращает внимание на недобросовестное поведение и злоупотребление правом со стороны лица, подавшего возражение.

Оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса

добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Доводы о фирменных наименованиях сторон спора к существу спора не относятся. Кроме того, оспариваемый товарный знак не содержит каких-либо охраняемых словесных элементов, которые имели бы сходство с наименованием юридического лица, подавшего возражение.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам или с их прекращением осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Административный порядок рассмотрения возражения не предусматривает оценку фальсификации имеющихся в деле документов, разбирательств личных взаимоотношений сторон, в том числе вопроса принуждения сторон договора к его подписанию (договор об отчуждении исключительного права от 11.12.2020).

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 819091.