

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.07.2024, поданное ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика», город Курск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1036266, при этом установлено следующее.

ПРИМА

Регистрация словесного товарного знака «**PRIMA**» по свидетельству №1036266 с приоритетом от 31.08.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.07.2024 по заявке №2023781659. Правообладателем товарного знака по свидетельству №1036266 является ООО «Гутен Морген», г. Иваново (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.07.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1036266 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- подробный анализ истории производства лицом, подавшим возражение, с 2006 года товаров 20, 24 классов МКТУ представлен в прилагаемых к настоящему возражению документах: 1) решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 08.12.2023; 2) решение Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу №СИП-193/2024 об оставлении в силе решения УФАС от 08.12.2023;

- Волков В.Н. 01.10.2021 зарегистрировал товарный знак «ПРИМА» по свидетельству №830800 в отношении товаров 20 и 24 классов, при этом решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 08.12.2023 регистрация товарного знака по свидетельству №830800 была признана актом недобросовестной конкуренции со стороны Волкова В.Н., поскольку он знал о том, что обозначение «ПРИМА» на протяжении длительного времени используется иным лицом (ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика») для индивидуализации изделий домашнего текстиля, имел намерение вытеснить конкурента с рынка указанных товаров, и сделал это, предъявив к заявителю иск о незаконном использовании товарного знака и взыскав с него в судебном порядке компенсацию за использование товарного знака (указанное решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 08.12.2023 было оставлено в силе решением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу №СИП-193/2024);

- в приведенных выше правовых актах, помимо правовой оценки действий Волкова В.Н., содержится анализ письменных и устных доказательств, свидетельствующих о действиях лица, подавшего возражение, направленных на образование и укрепление связи словесного обозначения «Прима» и продукции ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика». Члены Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области в ходе длительного и всестороннего разбирательства оценили представленные доказательства в совокупности и пришли к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, предприняло все меры для узнаваемости у потребителей продукции

ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» со словесным обозначением «Прима», а также о том, что обозначение приобрело известность и обладает достаточно устойчивой ассоциацией у потребителей с их производителем - ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» (лист 21 решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 08.12.2023; лист 17 решения Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу №СИП-193/2024);

- таким образом, тот факт, что обозначение «ПРИМА» способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров 20 и 24 классов, установлен антимонопольным органом и решением суда, ввиду чего оспариваемый товарный знак нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №830800 на основании положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, которое было удовлетворено Роспатентом (приложение №22);

- правообладатель оспариваемой регистрации и правообладатель товарного знака по свидетельству №830800 являются группой лиц, так как Волков А.Н. является учредителем ООО «Гутен Морген» (указанное подтверждается приведенными выше правовыми актами);

- в действиях правообладателя прослеживается недобросовестная конкуренция, приведшая к тому, что ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» не имеет возможности ни продолжать производство товаров под обозначением «ПРИМА», ни зарегистрировать товарный знак «ПРИМА» на свое имя;

- так, лицом, подавшим возражение, подано на регистрацию словесного обозначения «Прима» по заявке №2023808449 в качестве товарного знака, в процессе рассмотрения которой противопоставлен оспариваемый товарный знак.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1036266 недействительным полностью на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 08.12.2023;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу №СИП-193/2024;
3. Решение Арбитражного суда Курской области по делу №А35-1132/2022.

Лицом, подавшим возражение, 12.11.2024 были направлены дополнительные материалы к возражению от 31.07.2024, а именно:

4. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2024 по делу №СИП-193/2024 (которым было оставлено в силе решение Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу №СИП-193/2024).

Правообладателем 23.12.2024 был направлен отзыв по мотивам поступившего 31.07.2024 возражения, в котором он отмечал следующее:

- лицо, подавшее возражение, в обоснование своих доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса опирается исключительно на решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 08.12.2023 и решение Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу №СИП-193/2024;

- приведенные лицом, подавшим возражение, решения не могут и не должны иметь преюдициального значения для целей рассмотрения настоящего возражения;

- так, ни в решении Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 08.12.2023, ни в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу №СИП-193/2024, не исследовался вопрос о том, соответствует ли оспариваемый товарный знак положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- ранее лицом, подавшим возражение, было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №830800 на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в удовлетворении которого

Роспатентом было отказано (данное решение впоследствии не оспаривалось лицом, подавшим возражение);

- лицом, подавшим возражение, не доказан факт широкой известности спорного обозначения российскому потребителю в связи с деятельностью лица, подавшего возражение, и благодаря ему;

- для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров;

- возражение не содержит независимых источников информации (например, данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как изготовителе товаров, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия товаров, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, как относящихся к ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика»;

- практика Палаты по патентным спорам и судебная практика также исходит из необходимости непосредственного доказывания указанных обстоятельств (решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.08.2022, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2022 по делу №СИП-388/2022, решение Суда по интеллектуальным правам от 10. 10.2023 по делу №СИП-620/2023).

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1036266.

К отзыву правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно:

5. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.08.2022.

Лицом, подавшим возражение, 13.01.2025 было направлено дополнение к возражению от 31.07.2024, в котором оно отмечало следующее:

- ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» (лицо, подавшее возражение) образовано 23.04.2010 (приложение №1);
- предшественником лица, подавшего возражение, является ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF» (зарегистрировано 27.04.2006, прекратило деятельность в конце 2010 года), входящее с ним в одну группу компаний;
- ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF» с 2006 года начало изготовление, реализацию и активное продвижение пухо-перовых изделий под обозначением «Прима»;
- после реорганизации компании и создания в 2010 году ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» выпуск и продвижение продукции «ПРИМА» продолжились;
- вся продукция компаний была снабжена этикетками и информационными вкладышами, на которых, помимо наименования товара «Прима» и информации о продукции, располагался товарный знак «BELASHOFF» лица, подавшего возражение;
- то есть потребитель приобретал продукцию не только с определенным наименованием, но и у конкретного производителя;
- продукция «ПРИМА» была представлена и реализовывалась различными способами: через оптовые склады заявителя, через торговые сети Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута, Иваново и других российских городов, через сайт производителя, через крупнейшие маркетплейсы (Вайлдберриз, Озон и иные). Кроме того, товар поставлялся за границу: в Германию, в Польшу, в Китай, в США, в Казахстан, в Беларусь, в Украину (приложение №19);
- лицо, подавшее возражение, осуществляло активные действия по продвижению, увеличению известности продукции под обозначением «Прима»,

неоднократно участвовало в различных конкурсах, выставках, ярмарках. В период с 2010 по 2012 годы ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF» участвовало в конкурсе «Товар года» с коллекцией «Прима», который проходил в Москве. По окончании данного конкурса ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF» вручили диплом участника с правом использования логотипа и знака «Товар года»;

- география поставок продукции с товарным знаком «ПРИМА» носила не локальный характер, а охватывала всю территорию Российской Федерации, что подтверждается прилагаемыми документами (приложения №№13-15);

- поэтому можно утверждать, что средний российский потребитель текстильных изделий для сна и отдыха знаком с данной продукцией;

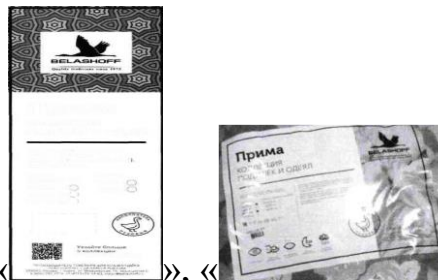
- многолетний выпуск продукции «ПРИМА» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, наличие на упаковке каждого товара наглядного указания на его производителя (связь «товар - производитель»), может служить достаточным основанием для вывода о возможности порождения в сознании среднего российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и о лице, подавшем возражение, как о единственном источнике их происхождения;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак нарушает не только положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, но и положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- в период с 2016 года по 2020 год Позднякова Е.В. занимала в ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» должность дизайнера (приложение №20);

- в пределах своих трудовых обязанностей, установленных должностной инструкцией (приложение №21), Е.В. Позднякова в 2016-2017 годах разработала дизайн рекламно-информационных вкладышей, которыми снабжались реализуемые товары лица, подавшего возражения;

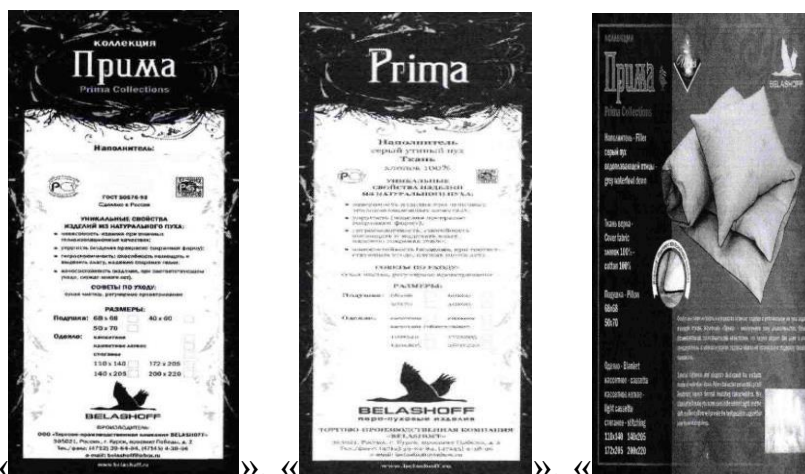
- данные рекламно-информационные вкладыши приведены на странице 5



дополнений и выглядят следующим образом: «», «»;

- указанные вкладыши являются произведениями дизайна. Поскольку данные произведения были созданы в пределах трудовых обязанностей и являются служебными произведениями, то исключительное право на них принадлежит лицу, подавшему возражение. Годы создания указанных произведений - 2016-2017, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- помимо права на представленные произведения, лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на иные произведения дизайна, созданные с 2005 года работниками лица, подавшего возражения, а также его предшественника (ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF») в рамках выполнения служебных обязанностей дизайнера: каталогов продукции,



этикеток («», «», «» - полный перечень приведен на страницах 6-7 дополнений);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с произведениями дизайна заявителя на основании фонетического и семантического тождества с их фрагментами (а именно со словесными элементами «ПРИМА», «PRIMA»);

- обладатель исключительного права на данные произведения не давал своего согласия на использование и регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с объектами авторского права;

- лицо, подавшее возражение, ещё раз обращает внимание на то, что в действиях правообладателя прослеживается недобросовестная конкуренция.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1036266 недействительным полностью на основании пунктов 3, 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

К дополнениям лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные материалы, а именно:

6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика»;
7. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гутен Морген»;
8. Каталог продукции ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF» (за 2008 год);
9. Каталоги продукции ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» (за 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 годы);
10. Дипломы и благодарственные письма ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» и ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF»;
11. Договор с ООО «Вайлдберриз» №ИР-1389/17 от 15.11.2017;
12. Договор с ООО «Интернет Решения» (ОЗОН) №16.06 от 16.06.2017;
13. Товарные накладные за 2010-2016 годы;
14. Счета-фактуры за 2017 год;
15. Товарные накладные и счета-фактуры за 2018-2020 годы;
16. Скриншоты архивных страниц о продукции;
17. Отчет о реализации продукции 2010-2015;
18. Отчет о реализации продукции 2016-2020;
19. Документы о реализации продукции за границу;
20. Трудовой договор №4 от 05.05.2016;

21. Должностная инструкция дизайнера.

Лицом, подавшим возражение, 14.01.2025 были направлены дополнительные материалы к возражению от 31.07.2024, а именно:

22. Решение Роспатента от 08.01.2025.

Правообладателем 05.03.2025 (дубликат от 06.03.2025) были направлены письменные комментарии в ответ на дополнения от 13.01.2025 лица, подавшего возражения, в которых он указывал следующее:

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств ни юридической, ни фактической взаимосвязи с ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF». Материалы, касающиеся ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF», представляют собой неотносимые и ненадлежащие доказательства применительно к правовым основаниям возражения;

- согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц лицо, подавшее возражение, получило правоспособность в результате создания общества с ограниченной ответственностью 23.04.2010, а не в результате реорганизации ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF»;

- таким образом, не доказана взаимосвязь лица, подавшего возражение, и ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF» и не обоснованы применительно к пункту 3 статьи 1483 Кодекса наличие и преемственность в сознании потребителя ассоциации обозначения «ПРИМА» исключительно с продукцией, выпускавшейся и выпускаемой указанными лицами;

- предоставленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы не доказывают стойкую ассоциацию у потребителя обозначения «Прима» с ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика»м, не доказывают возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара;

- полный и наглядный анализ предоставленных доказательств содержится в приложении №24;

- предоставленные доказательства не демонстрируют реально значительный объем реализации продукции «ПРИМА» и на основании данных доказательств невозможно сделать вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров;

- лицо, подавшее возражение, уже предоставляло аналогичные материалы к возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №830800 по основаниям, предусмотренными положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, при этом Роспатент не счёл данные документы достаточными для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ и отказал в удовлетворении возражения;

- правообладатель также полагает, что оспариваемый товарный знак не нарушает положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- слово «Прима» не является фантазийным или новым, поскольку содержится в словарях и является общеупотребимым (например, Словарь русского языка Ожегова С.И.);

- представленные лицом, подавшим возражение, трудовой договор (приложение №20) и должностная инструкция (приложение №21) не подтверждают создание произведений дизайна Поздняковой Е.В. и создание произведений дизайна в 2016-2017 годы;

- в судебной практике неоднократно указывалось, что для подтверждения служебного характера недостаточно трудового договора и должностной инструкции (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 №С01-446/2019 по делу №А40-202764/2018). Надлежащими доказательствами, например, могут быть: служебное задание работнику, определяющее создаваемое произведение, акт приема-передачи служебного произведения с надлежащей идентификацией созданного результата интеллектуальной деятельности и так далее;

- следовательно, лицо, подавшее возражение, не подтвердило свое исключительное право на произведения дизайна;

- никаких доказательств создания произведений дизайна работниками ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF» не предоставлено;

- наличие исключительного права на произведения дизайна со словесным элементом не означает наличие исключительного права на содержащийся в нем словесный элемент, если этот элемент не был создан автором произведения (решение Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2023 по делу №СИП-245/2023);

- в возражении лицо, его подавшее, ссылается на решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 08.12.2023. При этом, правообладатель отмечает, что данное решение не затрагивает исследуемый период и не должно было учитываться при регистрации оспариваемого товарного знака.

К письменным комментариям правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно:

23. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АРДОС»;

24. Таблица с анализом материалов, представленных лицом, подавшим возражение, на предмет их относимости как доказательств.

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

С учетом даты приоритета (31.08.2023) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №1036266 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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

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

Исходя из положений 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 его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1036266 представляет

ПРИМА

PRIMA

собой словесное обозначение «PRIMA », выполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак нарушает положения пунктов 3, 9 (1) статьи 1483 Кодекса (согласно дополнениям от 13.01.2025 к возражению от 31.07.2024).

Лицом, подавшим возражение, были представлены товарные накладные и счета-фактуры, датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака (приложения №№13-15), согласно которым оно поставляло третьим лицам одеяла и подушки, маркированные обозначением «ПРИМА». Коллегия отмечает, что товары 20, 24 классов МКТУ включают в себя товары «подушки; одеяла», а также товары, однородные данным текстильным изделиям, ввиду чего ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» признается заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренными положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительного права на средство индивидуализации ООО «Гутен Морген» и объектов авторских прав ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика», которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1036266 и по основанию, предусмотренными положениями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

Словесные элементы «ПРИМА», «PRIMA» оспариваемого товарного знака сами по себе не содержат сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его

изготовителя, то есть применительно к товарам 20, 24 классов МКТУ указанные словесные элементы являются фантазийными.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены документы (6, 8-19).

Совокупность представленных материалов (8-19) свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, являясь правопреемником ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF», осуществляет производство товаров (подушек и одеял), маркируемых обозначением «ПРИМА» и до даты приоритета оспариваемого знака поставляло их в различные города Российской Федерации (в том числе, в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Южно-Сахалинск, Волгоград, Иваново, Иркутск, Нижний Новгород, Красноярск, Воронеж, Белгород, Омск, Свердловск, Камышин, Воткинск, Екатеринбург, Барнаул).

Представленная лицом, подавшим возражение, выписка из ЕГРЮЛ (приложение №6) отражает те виды деятельности, которые вправе осуществлять лицо, подавшее возражение, но не свидетельствует о фактически осуществляемой деятельности.

Что касается представленных каталогов (приложения №№8, 9), то не ясно, каким тиражом они издавались, какая территория их распространения и какое количество лиц было ознакомлено с ними. Иных материалов, подтверждающих заказ рекламной продукции, а также материалов, свидетельствующих о

значительных затратах на рекламную кампанию с тем, чтобы средний российский потребитель ознакомился с производимой лицом, подавшим возражение, продукцией под обозначением «ПРИМА», представлено не было.

В дипломах и благодарственных письмах (приложение №10) отсутствует обозначение «ПРИМА», ввиду чего данные материалы не могут учитываться в качестве доказательств, подтверждающих ввод потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 20, 24 классов МКТУ.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы о реализации продукции за границу (приложение №19) не могут быть приняты в подтверждение доводов лица, подавшего возражение, поскольку во внимание принимается осведомленность именно российского потребителя о товарах лица, подавшего возражение.

С возражением представлены договоры (приложения №№11, 12), счета-фактуры (приложения №№14, 15), товарные накладные (приложение №13), свидетельствующие о поставках ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» различных товаров и, в том числе, подушек и одеял под обозначением «ПРИМА» в разные города Российской Федерации. Вместе с тем, следует отметить, что товары, маркированные обозначением «ПРИМА», представляют лишь одну из линеек товаров лица, подавшего возражение. ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» выпускает значительное количество товаров под разными обозначениями («Соната», «Ника», «Шарм», «Люкс», «Диалог», «Комфорт», «Караван», «Ангора», «Летнее», «Планета снов», «DuoClim», «Гармония», «Лебяжий пух», «Бамбук Эко», «Белое золото», «Эвкалипт», «999», «Наше Счастье», «Наша Радость», «Наша Гордость», «Наше сокровище», «Наша Умничка», «Акфил» и т.д.). При этом, согласно возражению, зонтичным брендом лица, подавшего возражение, является обозначение «BELASHOFF», проставляемое, согласно каталогам (приложения №№8, 9), на каждом товаре. Именно по данному обозначению потребители в первую очередь ориентируются при выборе необходимой продукции.

Коллегия дополнительно обращает внимание на то, что обозначение



«BELASHOFF» было зарегистрировано в качестве товарного знака «BELASHOFF» по свидетельству №320870 (к вопросу о взаимосвязи лица, подавшего возражения и ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF» стоит отметить, что согласно Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации между настоящим правообладателем товарного знака по свидетельству №320870 (Белашовым О.А. - на основании договора о переходе права от 02.03.2010) и ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» заключен лицензионный договор от 21.11.2018, срок действия которого распространяется вплоть до 10.10.2025). При этом, предыдущим правообладателем данного товарного знака являлось ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF».

В отношении приложенных к материалам возражения отчетах о реализации продукции за 2010-2020 годы (приложения №№17, 18), коллегия указывает, что лицом, подавшим возражение, было реализовано значительное количество продукции вплоть до 2020-го года, однако, в период с 2020 года по 2023 год сведений о реализации продукции не представлено. Учитывая дату приоритета оспариваемого товарного знака (31.08.2023), трудно сказать, воспринимает ли до сих пор средний российский потребитель данную продукцию как происходящую от лица, подавшего возражение, так как с момента последней реализации прошло более трех лет.

При этом, следует отметить, что с возражением не было представлено независимых источников информации (например, данных социологических опросов, маркетинговых исследований), анализ которых позволил бы коллегии прийти к однозначному выводу об ассоциировании обозначения «ПРИМА» с продукцией, выпускаемой лицом, подавшим возражение, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия товаров,

содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, как относящихся исключительно к ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика».

Обобщая всю вышеизложенную информацию, коллегия отмечает следующее. Сам по себе факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров. Вместе с тем, представленных материалов недостаточно для того, чтобы сформулировать соответствующие выводы.

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

Коллегия обращает внимание на то, что доводы лица, подавшего возражение о том, что «Волков В.Н. 01.10.2021 зарегистрировал товарный знак «ПРИМА» по свидетельству №830800 в отношении товаров 20 и 24 классов, при этом решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 08.12.2023 регистрация товарного знака по свидетельству №830800 была признана актом недобросовестной конкуренции со стороны Волкова В.Н., поскольку он знал о том, что обозначение «ПРИМА» на протяжении длительного времени используется иным лицом (ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика») для индивидуализации изделий домашнего текстиля, имел намерение вытеснить конкурента с рынка указанных товаров, и сделал это, предъявив к заявителю иск о незаконном использовании товарного знака и

взыскав с него в судебном порядке компенсацию за использование товарного знака (указанное решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 08.12.2023 было оставлено в силе решением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу №СИП-193/2024)», эти правовые акты устанавливали незаконные действия правообладателя товарного знака по свидетельству №830800, но не действия правообладателя оспариваемого товарного знака, при этом в данных решениях не исследовался вопрос о том, может ли оспариваемое обозначение вводить потребителей в заблуждение.

Коллегия приняла во внимание доводы лица, подавшего возражения о том, что правообладатель товарного знака по свидетельству №830800 и правообладатель оспариваемого товарного знака являются группой лиц (Волков А.Н. является учредителем ООО «Гутен Морген»), вместе с тем, подача возражений ввиду несоответствия товарного знака положениям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса оформляется в виде самостоятельного возражения и рассматривается Палатой по патентным спорам с учётом вывода антимонопольного органа (стоит отметить, что на заседаниях коллегия уже это разъясняла лицу, подавшему возражение).

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, в дополнениях от 13.01.2025 указывало, что «в период с 2016 года по 2020 год Позднякова Е.В. занимала в ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» должность дизайнера (приложение №20)», а также то, что «в пределах своих трудовых обязанностей, установленных должностной инструкцией (приложение №21), Е.В. Позднякова в 2016-2017 годах разработала дизайн рекламно-информационных вкладышей, которыми снабжались реализуемые товары лица, подавшего возражения».

Коллегия отмечает, что в судебной практике неоднократно указывалось, что для подтверждения служебного характера недостаточно трудового договора и должностной инструкции (Постановление Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 №С01-446/2019 по делу №А40-202764/2018).

Таким образом, коллегия полагает, что наличие у лица, подавшего



возражение, исключительных прав на произведения дизайна «



», является дискуссионным и не был доказан материалами возражения.

Кроме того, коллегия полагает, что слово «ПРИМА», на которые у лица, подавшего возражение, якобы есть исключительные права, не является выдуманным, поскольку содержится в словарях.

Так, слово «ПРИМА» может иметь следующие значения: 1) первая ступень гаммы, а также основной тон трезвучия; 2) интервал в пределах одной ступени звукоряда; 3) ведущая партия, исполняемая на одном из группы инструментов в инструментальном ансамбле; 4) сопрановая разновидность балалайки в русском народном оркестре; 5) главная солистка или солист в оперном или балетном театре (<https://kartaslov.ru/значение-слова/прима>).

Вопрос о возможности квалификации слова в качестве произведения большое количество раз рассматривался в правоприменительной практике. На данный момент сформирована совершенно однозначная позиция по данному вопросу, согласно которой правовую охрану в качестве произведения не может получить общеупотребимое слово (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 №С01-701/2021 по делу №СИП-577/2020, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 №С01 -2026/2021 по делу №СИП-420/2021).

Коллегия отмечает, что согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса «объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к другим наукам; другие произведения; программы для ЭВМ». Само по себе слово «ПРИМА» не соответствует ни одному из критериев указанной нормы права, следовательно, на него не могут распространяться авторские права лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, в дополнениях от 13.01.2025 также указывало, что «лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на иные произведения дизайна, созданные с 2005 года работниками лица, подавшего возражения, а также его предшественника (ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF») в рамках выполнения служебных обязанностей дизайнера» (фотографии указанных произведений дизайна приведены по тексту заключения выше).

Коллегия отмечает, что, лицом, подавшим возражение, не было представлено документов о том, что работники ООО «Торгово-производственная компания BELASHOFF» изобрели данные объекты дизайна, равно как и не был представлен договор передачи исключительных прав от данного лица к ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика». Следовательно, коллегия полагает, что на

данные произведения дизайна у лица, подавшего возражения, также не возникли исключительные права.

Соответственно, с учётом всего вышеизложенного, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В возражении лицом, подавшим возражение, также приводился довод о том, что «в действиях правообладателя прослеживается недобросовестная конкуренция, приведшая к тому, что ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» не имеет возможности ни продолжать производство товаров под обозначением «ПРИМА», ни зарегистрировать товарный знак «ПРИМА» на свое имя». Коллегия приняла к сведению указанный довод лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1036266.