

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 04.04.2024, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №996964, поданное ООО «КАЙРОС», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака « » с приоритетом от 17.04.2023 по заявке № 2023731650 произведена 01.02.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 996964. Товарный знак зарегистрирован на имя Капунова Сергея Николаевича, Пензенская область, г. Заречный (далее – правообладатель), в отношении товаров 31 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило 04.04.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 996964, в котором лицо, его подавшее, просило признать предоставление правовой охраны указанному

товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта б пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В доводах возражения и в дополнениях к ним указывалось следующее. Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2022 г. по делу № СИП-893/2020 действия правообладателя, связанные с приобретением и



использованием исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №732735, признаны актом недобросовестной конкуренции. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2022 г. по делу №СИП-893/2020 решение Суда по интеллектуальным правам оставлено без изменений. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.02.2023 г. правообладателю отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.01.2023 предоставление правовой охраны вышеуказанному товарному знаку по свидетельству № 732735 признано недействительным полностью. В связи с тем фактом, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 996964 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 732735, действия по приобретению и использованию которого признаны актом недобросовестной конкуренции, правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству № 996964 должна быть также признана недействительной полностью. Вопрос сходства изображений кота и собаки в очках являлся предметом спора в рамках судебных дел, в связи с чем правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №№732735, 759094, 783216, принадлежащих ИП Капунову, были признаны недействительными полностью. ИП Капунов умышленно регистрирует схожие изображения, зная об использовании схожего изображения другим участником рынка в той же категории товаров, преследуя свои личные цели, используя в своих недобросовестных действиях Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В подтверждении данной позиции, лицо, подавшее возражение,



обращает внимание на поданное обозначение «» по заявке №2023731656 от 17.04.2023.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к материалам дела были приложены следующие документы:

- копия свидетельства на товарный знак № 996964 – (1);
- копия решения суда от 26.09.2022 г. – (2);
- копия постановления СИП от 19.12.2022 г. – (3);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КАЙРОС» – (4).
- копия определения Верховного суда РФ от 16.02.2023 – (5).
- информация по товарному знаку № 732735 – (6).
- информация по товарному знаку № 759094 – (7).
- информация по товарному знаку № 783216 – (8).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему. Оценка недобросовестности не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам. Ссылки лица, подавшего возражение, на дело № СИП-893/2020 не могут иметь отношение к настоящему административному делу, поскольку касаются совершенно другого средства индивидуализации - товарного знака по свидетельству № 732735 (в настоящее время правовая охрана прекращена), который даже по своему виду является изобразительным, в отличие от оспариваемого товарного знака, который является комбинированным и включает в себя словесный элемент «LUCKY DOG». Оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству №732735, в отношении которого было вынесено Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-893/2020, не являются сходными до степени смешения. Сравнимые обозначения являются разными по виду, в изобразительной части отличаются за счет использования в них разных цветовых сочетаний, разных фонов, разного композиционного построения рисунка, разной стилизации изображенных

животных, содержат разную смысловую нагрузку, отличаются во внешней форме и характере изображений. Согласно заключению №110-2024 от 21.05.2024 Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН, было установлено отсутствие между товарными знаками по свидетельствам №№996964, 732735. В регистрационной практике присутствует большое количество товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 31 класса МКТУ и содержащих изображения кошки и собаки, которые, тем не менее, не были признаны сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №732735. Правообладатель считает, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку в тексте возражения не приводятся доводы о том, что регистрация спорного товарного знака в настоящее время каким-либо образом посягает на права и законные интересы лица, подавшего возражение. Решением УФАС по Пензенской области от 23.09.2024 № ЕД/4336/24 по делу №058/01/14.6-65/2024 в удовлетворении заявления, поданного от лица, подавшего возражение, было отказано, в действиях правообладателя не были выявлены признаки нарушения части 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Правообладатель первоначально, до лица, подавшего возражение, ввел в оборот продукцию, маркированную спорным обозначением, и именно благодаря действиям правообладателя такая продукция приобрела широкую известность на рынке.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака № 996964.

К отзыву было приложено вышеупомянутое заключение – (9) и решение УФАС по Пензенской области от 23.09.2024 г. № ЕД/4336/24 по делу №058/01/14.6-65/2024 – (10).

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно требованиям пункта 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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

В настоящем возражении выражено требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №996964 недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, которое мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны сходного с ним до степени смешения товарному знаку по свидетельству №732735, согласно судебному акту (2) признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. По

мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №996964 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 732735. Постановлением СИП от 19.12.2022 г. (3) решение Суда от 26.09.2022 по делу №СИП-893/2020 (2) оставлено без изменений, кассационная жалоба правообладателя - без удовлетворения. Определением ВС РФ от 16.02.2023 г. (5) было отказано правообладателю в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации.

В соответствии с решением Роспатента от 17.01.2023 г. (5) правовая охрана товарного знака по свидетельству № 732735 была признана недействительной полностью (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Согласно пункту 169 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в силу части 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации. Исходя из части 2 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции», применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 Кодекса, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку). Недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции».

Кроме того, ООО «Кайрос» и правообладатель оспариваемого товарного знака являются хозяйствующими субъектами-конкурентами, которые соперничают между собой за привлечение потребителей с целью получения прибыли на рынке лакомств для животных. В силу чего со стороны лица, подавшего возражение, по отношению к ИП Капунову С.Н. было инициировано дело (10) по вопросу недобросовестной конкуренции, связанной с производством и реализацией продукции, сходной до степени смешения с продукцией лица, подавшего возражение.

На основании вышеуказанного, коллегия пришла к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2, при рассмотрении дел, касающихся средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, включая дела об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, суды вправе применить на основании фактических обстоятельств дела пункты 1 и 2 статьи 10 Кодекса по собственной инициативе, в том числе при отсутствии заявлений лиц, участвующих в деле, сделанных в ходе судебного разбирательства.

Для того, чтобы признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, необходимо решение антимонопольного органа, либо суда о признании действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренцией.

Согласно абзацу 4 пункта 169 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. См. подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Согласно решению Роспатента от 17.01.2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 732735 была признана недействительной полностью (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса) на основании судебных актов (2, 3).

Подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса содержит требование о признании в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку.



Товарный знак «» по свидетельству № 732735 в качестве наиболее значимых индивидуализирующих элементов содержит стилизованные изображения кошки и собаки в очках. Оспариваемый товарный знак



«» по свидетельству № 996964 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 732735, поскольку сопоставляемые изобразительные элементы вызывают близкие визуальные ассоциации, связанные со стилизованным изображением одних и тех животных - кошки и собаки в очках. При этом графическое сходство сравниваемых обозначений достигается за счет изображений верхней части мордочек животных с поднятыми ушками. Немаловажным и характерным графическим элементом в обозначениях, являются изображения солнцезащитных очков на мордочках животных, отсутствующих в иных ранее зарегистрированных товарных знаках, в

которых содержатся изображения кошек и собак, позволяющих в сознании потребителей сделать вывод о принадлежности анализируемых обозначений к одному источнику происхождения. Имеет место совпадение пород собак – корги и одинаковое сочетание цветов в выполнении кошек. Таким образом, несмотря на различное расположение в изображении животных (в оспариваемом знаке животные смотрят в разных стороны, в противопоставленном знаке животные изображены в анфас), среднему российскому потребителю понятна одна и та же смысловая идея, заложенная в сопоставляемых обозначениях, связанная с изображением одних и тех же животных (кошки и собаки) в солнцезащитных очках, что позволяет коллегии утверждать о сходном смысловом критерии сравниваемых обозначений. Что касается различий в поворотах головы животных, цветовой гамме изображенных собак, присутствию словесного элемента «LUCKY DOG» в оспариваемом товарном знаке, то они не приводят к отсутствию сходства, поскольку семантические образы, порождаемые сравниваемыми товарными знаками, одинаковы и качественно иного восприятия не вызывают. Таким образом, коллегией было установлено, что сравниваемые товарные знаки являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия и могут быть перепутаны на рынке товаров и услуг.

Данное фактическое обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №996964 недействительным полностью в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Представленное правообладателем товарного знака заключение (9) не является социологическим исследованием, а представляет собой мнение частного лица. При этом следует отметить, что в заключении указываются на факторы, влияющие как на сходство, так и на различие анализируемых обозначений. Таким образом, данное заключение, состоящее из личного мнения специалиста, не может быть единственным основанием, положенным в пользу выводов об отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Мнение потребителей о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №996964 и товарного знака по

свидетельству №732735 или отсутствии такового в данном заключении не представлено.

Находящееся в материалах дела решение УФАС по Пензенской области (10) не относится к существу рассматриваемого дела, поскольку оно не опровергает выводы, сделанные в судебных решениях (2, 3).

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №996964 недействительным полностью.