

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Н.А. БРЕЙГЕР», Латвийская республика, Рига (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875986, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2021773594 с приоритетом от 10.11.2021 зарегистрирован 16.06.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №875986 в отношении товаров 03, 04, 05, 09, 14, 16, 18, 25, 26, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАНИФИК-ТРЕНД», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное

Dzintars Legend

обозначение по свидетельству №875986, состоящее из словесных элементов «Dzintars Legend», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.04.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №875986 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- история бренда Dzintars началась в середине XIX века на фабрике Н.А. Brieger. Фабрика Бригера проработала почти сто лет, но в 1940 году, как и все другие предприятия Латвии, была национализирована. А еще через несколько лет реорганизация парфюмерной промышленности Латвийской республики привела к слиянию бывшей фабрики Бригера с тремя другими мыловаренными и парфюмерными предприятиями Риги;

- в 1958 году новообразованная фабрика получила знаменитое имя Dzintars, под которым фабрика уже более полувека производит продукты, ставшие для миллионов людей неотъемлемой частью ежедневного ухода за красотой;

- главными рынками сбыта продукции Dzintars являлись Россия и другие страны бывшего СССР;

- исторически все товарные знаки, включающие слово «Dzintars»/«Дзинтарс» принадлежали Акционерному обществу «Дзинтарс», которое активно и долгое время использовало данные товарные знаки в своей коммерческой деятельности, как в производстве, так и в торговле. В дальнейшем, Н.А. BRIEGER выкупила все имущество АО «Дзинтарс», включая товарные знаки, как национальные, так и международные;

- начиная с советского времени предприятие АО «Дзинтарс» активно регистрировало свои знаки, в характерном узнаваемом исполнении;

- в 2019 в связи с усложнившейся мировой обстановкой компания АО «Дзинтарс» стала неплатежеспособной и приняла решение продать все имущество, в том числе товарные знаки своему правопреемнику – компании Н.А. BRIEGER. Таким образом, исторический основатель предприятия и бренда Dzintars снова правомерно получил все права на все активы компании;

- в настоящее время доменное имя dzintars.lv принадлежит лицу, подавшему возражение;

- в связи с банкротством АО «Дзинтарс» был назначен конкурсный управляющий. Незадолго до банкротства председателем правления АО «Дзинтарс» Ильей Герчиковым было произведено отчуждение товарных знаков «Dzintars» на свое имя;

- конкурсный управляющий АО «Дзинтарс» оспорил отчуждение товарных знаков «Dzintars» в Латвийском суде. В ходе рассмотрения гражданского дела суд запретил незаконному владельцу товарных знаков Илье Герчикову совершать любые действия с товарными знаками;

- права собственности на товарные знаки были восстановлены АО «Дзинтарс» и затем переданы Н.А. BRIEGER;

- путем сложных перерегистраций владельцев часть товарных знаков оказалась зарегистрированной на компании ООО «МАНИФИК-ТРЕНД»;

- В настоящий момент, действующие товарные знаки, включающие словесный элемент «Dzintars»/Дзинтарс» зарегистрированы на ООО «МАНИФИК-ТРЕНД» и на законного владельца Н.А. BRIEGER, при этом бывший председатель правления АО «Дзинтарс» Илья Герчиков предоставил нотариально заверенное подтверждение о том, что он никогда не передавал и не продавал свои права на принадлежавшие ему товарные знаки третьим лицам;

- бренд «Dzintars» с 60-х годов XX века использовался предприятием для маркировки своей продукции. В связи с многолетним использованием и широкой распространенностью на территории бывшего Советского Союза

данный бренд приобрел узнаваемость среди потребителей и стойкую ассоциативную связь именно с предприятием «Дзинтарс»;

- передавая права на все активы историческому владельцу Н.А. BRIEGER предприятие «Дзинтарс» передало, в том числе, и добрую славу, и узнаваемость бренда «Дзинтарс»;

- информация об ассоциативной связи между обозначением «Dzintars»/«Дзинтарс» и предприятием «Дзинтарс» подтверждается многочисленными интернет-источниками, в том числе до даты подачи заявки №2021773594;

- в сети Интернет размещено достаточно много информации о бренде «Dzintars» и его производителе АО «Дзинтарс», а также историческом основателе и правопреемнике АО «Дзинтарс» - Н.А. BRIEGER;

- при возобновлении деловых связей на территории Российской Федерации, а также в других странах постсоветского пространства, компания Н.А. BRIEGER столкнулась с трудностями, связанными с незаконным владением товарными знаками «Dzintars»/«Дзинтарс» ООО «МАНИФИК-ТРЕНД» и другими связанными с этим предприятием компаниями, которые по факту никакого отношения не имели и не имеют к предприятию АО «Дзинтарс»;

- ООО «МАНИФИК-ТРЕНД» воспользовалось временными затруднениями Н.А. BRIEGER, в том числе вызванными ограничениями, связанными с эпидемией COVID-19, чтобы незаконно зарегистрировать на свое имя товарные знаки и, в дальнейшем, пользоваться чужой репутацией, заработанной десятками лет;

- передача всех международных товарных знаков ООО «МАНИФИК-ТРЕНД» и аффилированным с ним компаниям была признана юридически недействительной по решению Латвийского суда, и в настоящее время в ВОИС проводится процесс аннулирования регистраций прав на товарные знаки ООО «МАНИФИК-ТРЕНД».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №969008 недействительной в отношении товаров 03 класса МКТУ «блески для губ; грим; карандаши для бровей; карандаши косметические; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; пеналы для губной помады; помада губная; помады для косметических целей; пудра для макияжа; средства косметические; средства косметические для детей» и услуг 35 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Нотариально заверенное подтверждение Ильи Герчикова - 1 экз.;
2. Решение ППС 2023В01465 от 19.09.2023 - 1 экз.;
3. Решение ППС 2023В00190 от 17.10.2023 - 1 экз.;
4. Решение Латвийского суда №С30427620 от 10.06.2022-1 экз. на 15 л.;
5. Оригинал нотариально заверенного подтверждения Ильи Герчикова - 1 экз. на 12 л.;
6. Фото продукции - 1 экз. на 14 л.;
7. Заключение патентного поверенного о степени известности и узнаваемости бренда «Dzintars» («Дзинтарс») в Российской Федерации (с приложениями) - 1 экз. на 19 л.;
8. Жалоба от 17.04.2024 г. - 1 экз. на 18 л.;
9. Скриншот с сайта ВОИС - 1 экз. на 1 л.;
10. Выписка с сайта ВОИС по м.р. 797922В - 1 экз. на 1 л.;
11. Выписка с сайта ВОИС по м.р. 1737092 - 1 экз. на 1 л.;
12. Выписка с сайта ВОИС по м.р. 982055В - 1 экз. на 1 л.;
13. Выписка с сайта ВОИС по м.р. 982055 - 1 экз. на 1 л.;
14. Выписка с сайта ВОИС по м.р. 971826 - 1 экз. на 1 л.;
15. Выписка с сайта ВОИС по м.р. 797922 - 1 экз. на 1 л.;
16. Выписка с сайта ВОИС по м.р. 1203154 - 1 экз. на 1 л.;
17. Заявление в МВД России - 1 экз. на 2 л.;
18. Жалоба в УФАС - 1 экз. на 6 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил письменные пояснения по мотивам возражения, доводы которых сводятся к следующему:

- разрешение споров о недобросовестной конкуренции не отнесены к компетенции Роспатента;

- вывод лица, подавшего возражение, о передаче ему прав на все активы АО «Дзинтарс», не подтвержден ни одним доказательством, носит голословный характер и противоречит фактическим обстоятельствам;

- АО «Дзинтарс» в ноябре 2019 года уступил свои права ILJA GERCIKOVIS (Илья Герчиков) на три принадлежащие ему регистрации (№№982055, 797922, 1203154);

- 26 августа 2020 года АО «Дзинтарс» прекратило свою деятельность по решению суда в результате банкротства без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства. Активы были куплены ООО Н.А. БРЕЙГЕР, которое получило права на указанные выше обозначения летом 2023 года от ILJA GERCIKOVIS (Илья Герчиков);

- доказательств наличия цепочки договоров получения прав АО «Дзинтарс» лицом подавшим возражение не представлено;

- более того, исходя из ничем не опровергнутых данных WIPO, ООО Н.А. БРЕЙГЕР получило права на три знака от ILJA GERCIKOVIS (Илья Герчиков), а не от АО «Дзинтарс»;

- указанные обстоятельства, а также даты перехода прав к ООО Н.А. БРЕЙГЕР (лето 2023 г.), лежащие далеко за рамками временных сроков, которые исследуется в настоящем возражении (до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то есть до 10.11.2021) указывают на отсутствие заинтересованности ООО Н.А. БРЕЙГЕР в подаче настоящего возражения по основанию пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- следует принять во внимание, что к АО «Дзинтарс» была применена процедура банкротства. Банкротство означает прекращение существования

общества без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;

- лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №875986 в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг 03, 04, 05, 09, 25, 26, 30, 35 классов МКТУ, однако не приводит никаких доказательств своей заинтересованности в отношении всех названных товаров и услуг (за исключением, некоторых товаров 03 класса МКТУ, относящихся к парфюмерии);

- оспариваемый товарный знак не способен породить ассоциативной связи с изготовителем товара ООО Н.А. БРЕЙГЕР;

- с возражением не представлены доказательства того, что лицо подавшее возражение, вообще является производителем косметической продукции;

- дополнительным подтверждением того обстоятельства, что лицо, подавшее возражение, не может осуществлять законную деятельность по производству косметической продукции на территории Российской Федерации является также тот факт, что товарные знаки по международным регистрациям №982055, №971826, зарегистрированы на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ. По своей природе услуги 35 класса МКТУ направлены на продвижение и реализацию товаров третьих лиц, а не на производство товаров;

- важно отметить, что косметическая продукция «Dzintars» не известна современному среднему российскому потребителю. На то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать ассоциативные связи именно современного российского среднего потребителя;

- неизвестность обозначения «Dzintars» современному российскому потребителю подтверждается и данными Рейтингового сервиса СтоКосметик (Первого специализированного потребительского и экспертного рейтинга

профессиональной косметики) - рейтингу брендов профессиональной косметики по запросам в поисковиках (рейтинг основан на данных wordstat.yandex, обновление ежемесячное), среди более 500 различных брендов в разных категориях и ценовых сегментах обозначение «Dzintars» отсутствует, что указывает на его явную неизвестность современному среднему российскому потребителю. Отсутствует обозначение «Dzintars» и в иных международных и российских рейтингах косметических брендов;

- неизвестность обозначения «Dzintars» современному среднему российскому потребителю также подтверждается сведениями об отсутствии предложений к продаже товаров под данным брендом в магазинах косметики;

- лицом, подавшим возражение, не были представлены надлежащие доказательства, подтверждающие, что имеется стойкая ассоциативная связь между ООО Н.А. BRIEGER и словесным элементом «Dzintars», в результате чего регистрация спорного обозначения может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя;

- довод ООО Н.А. BRIEGER SIA о том, что правообладателем незаконно приобретены права на товарные знаки носит декларативный характер, не соответствует действительности и не подтвержден относимыми доказательствами.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2024, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №875986.

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

С учетом даты приоритета (10.11.2021) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,

коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с 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 пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное

Dzintars Legend


обозначение по свидетельству №875986, состоящее из словесных элементов «Dzintars Legend», выполненных оригинальным


шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 04, 05, 09, 14, 16, 18, 25, 26, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

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

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ООО «Н.А. БРЕЙГЕР» ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров,

маркированных обозначением , поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного

обозначения  в области производства и реализации парфюмерных и косметических средств, что соотносится с товарами 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Также, при подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что он является правообладателем знаков в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ по международным регистрациям №№797922 () , 982055 (DZINTARS), 1737092 (Dzintars), 1203154 (**Дзінтарс**), включающим в свой состав сходный словесный элемент.

В связи с этим ООО «Н.А. БРЕЙГЕР» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.


В отношении остальных товаров 04, 05, 09, 18, 25, 26, 30 и услуг 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака заинтересованность не доказана.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №875986 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №875986 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 03 класса МКТУ, а также предоставляло услуги 35 класса МКТУ под обозначением  .

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности

потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение,

Dzintars Legend

маркированных обозначением, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что компания АО «Дзинтарс» производила с 1958 года парфюмерную и косметическую продукцию, которая приобрела широкую известность, как в Латвийской республике, так и далеко за ее пределами, в частности, на территории СССР. Однако, в 2019 году, в силу различных обстоятельств, все имущество, включая товарные знаки, было передано правопреемнику – компании ООО «Н.А. БРЕЙГЕР». При этом, в период банкротства компании был назначен конкурсный управляющий Илья Герчиков, который предоставил нотариально заверенное подтверждение [1, 5] о том, что он никогда не передавал и не продавал свои права на принадлежавшие ему товарные знаки третьим лицам.

Также, лицом, подавшим возражение, были представлены документы [4], а именно жалоба в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на решение о государственной регистрации оспариваемого товарного знака, заявление в МВД [17].

Рассмотрев данные материалы, нельзя прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя, поскольку указанные документы не могут свидетельствовать о приобретении товаров, лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации.

Информация о создании бренда «Dzintars», приведенная в возражении, носит декларативный характер.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что «История бренда Dzintars началась в середине XIX века на фабрике Н.А. Brieger...», «В 1958 г.

новообразованная фабрика получила знаменитое имя Dzintars...», «Исторически все товарные знаки, включающие слово Dzintars/Дзинтарс принадлежали АО «Дзинтарс», которое активно и долгое время использовало данные товарные знаки в своей коммерческой деятельности, как в производстве, так и в торговле», «В дальнейшем, Н.А. BRIEGER выкупила все имущество АО «Дзинтарс», включая товарные знаки, как национальные, так и международные», и.т.д. Однако, указанные обстоятельства ничем не подтверждены, поскольку отсутствуют доказательства того, что между данными компаниями имеется юридическая связь, что они являются группой компаний или аффилированными лицами.

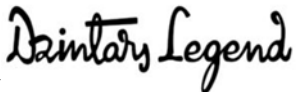
Кроме того, в связи с тем, что исключительные права на оспариваемый товарный знак неоднократно передавались, существовавшая связь товар-производитель была утрачена.

Представленные, лицом подавшим возражение, фотографии продукции [6], не могут быть приняты во внимание, поскольку не позволяют их соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака (10.11.2021), кроме того, не представлено данных о том, где были распространены данные изображения продукции, в связи с чем, указанные материалы не могут свидетельствовать о том, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

Представленное заключение патентного поверенного о степени известности и узнаваемости бренда «Dzintars» («Дзинтарс») на территории Российской Федерации [7], также не может указывать на известность обозначения среднему российскому потребителю, а также о наличии стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком и производителем, поскольку указанное заключение является мнением узкого специалиста, а не потребителей. Кроме того, из данного заключения невозможно прийти к выводу о том, что потребитель вводился или вводится в заблуждение относительно товара или его изготовителя, так как, проанализированное количество запросов в месяц слова «Дзинтарс» в

поисковых системах «Яндекс» и «Гугл», не может оцениваться как доказательство какой-либо известности оспариваемого обозначения применительно к конкретному производителю, также, не представляется возможным оценить, как количество поисковых запросов соотносится с количеством потребителей косметической продукции, приобретающих товары в сети «Интернет».

Остальные представленные документы [9-18] не имеют отношения к

обозначению «  », в связи с чем, не могут быть приняты во внимание.

Таким образом, данные документы не подтверждают введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот косметической продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака компания ООО «Н.А. БРЕЙГЕР» была известна потребителям как производитель товаров 03 класса МКТУ, а также как лицо, оказывающее услуги 35 класса МКТУ.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875986 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №875986.