

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.03.2018 возражение, поданное ИП Найденко М.П. (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615815, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016713844 с приоритетом от 21.04.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.05.2017 за №615815 на имя ООО «Матекус Трейд», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В качестве товарного знака зарегистрирован словесный товарный знак «АЛМАЗ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.03.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №615815 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 01 и 16 классов МКТУ со словесным обозначением «АЛМАЗ», расположенным на этикетках комплекта упаковки для минералополимерного клея по патенту на промышленный образец №57391, также указано, что товарный знак по свидетельству №615815 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, который произведен обладателем исключительного права на

указанный промышленный образец. Кроме того, в возражении указано, что товары, маркированные обозначением «Клей холодная сварка «АЛМАЗ», производятся и вводятся в гражданский оборот с 2008 года аффилированной группой лиц – ИП Изюмкина Г.Ю., ООО «Алмаз-групп», ИП Найденко М.П., ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП», а не правообладателем оспариваемого товарного знака «АЛМАЗ», широко распространены и известны на территории России в результате длительного и интенсивного использования. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, что выражается в нарушении положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», обусловленное тем, что регистрация №615815 может ввести потребителей в заблуждение при приобретении ими однородных товаров у указанной группы лиц и создать правообладателю оспариваемого товарного знака недопустимые конкурентные преимущества за счет использования деловой репутации известного обозначения. В подтверждение доводов возражения лицом, подавшим возражение, был представлен комплект документов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №615815 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из ЕГРИП ИП Найденко М. П. по состоянию на 28.04.2018 г. [1];
- выписки из ЕГРЮЛ ООО «АЛМАЗ-ГРУПП», ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП», ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД», ООО «ОРТЭКС» по состоянию на 28.04.2018 г. [2];
- судебные акты [3];
- договоры поставки [4];
- товарные накладные [5];
- информационная справка о продажах продукции ООО «АЛМАЗ-ГРУПП» [6];
- дизайн-макеты этикеток клея «АЛМАЗ», «АЛМАЗ» [7];
- информационная справка о продажах продукции ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП» [8];

- платежные поручения, счета [9];
- договор безвозмездного пользования между ИП Найденко М.П. и ООО «Алмаз-групп» [10];
- договор возмездного оказания услуг между ИП Найденко М.П. и ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП» [11];
- акт сверки взаимных расчетов за период с января 2014 по апрель 2017 между ИП Найденко М.П. и ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП» [12];
- флэш-карта с записью рекламных роликов [13].

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с поступившим возражением, на заседании коллегии был представлен отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- заинтересованность ИП Найденко М.П., подавшим возражение, не доказана, поскольку наличие прав на промышленный образец не является подтверждением заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака, никаких подтверждений использования в своей деятельности комплекта упаковки, охраняемого указанным прообразцом, и словесного обозначения «АЛМАЗ/АЛМАЗ» ИП Найденко М.П. не представлено, факт подачи заявки не может служить единственным доказательством заинтересованности лица, подавшего возражение;
- доказательств, подтверждающих факт введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, в материалы дела не представлено;
- лицо, подавшее возражение, указывает, что товары, маркированные обозначением «Клей холодная сварка «АЛМАЗ», производились и вводились в гражданский оборот различными лицами: ИП Изюмкина, ООО «Алмаз-групп», ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП», ИП Найденко М.П.;
- при наличии нескольких производителей товара потребитель лишен возможности ассоциировать товар с конкретным производителем;
- довод о широкой известности продукции среди потребителей носит декларативный характер и не подтвержден документально, более того, представленные документы относятся к деятельности иных юридических лиц, а не ИП Найденко М.П., нет

подтверждения производства и реализации продукции непосредственно лицом, подавшим возражение. Единственным документом, в котором фигурирует ИП Найденко М.П., является договор безвозмездного пользования от 02.07.2014, который вызывает сомнения в его достоверности;

- потребитель не может быть осведомлен об ИП Найденко М.П. как о производителе товара, следовательно, никакой ассоциативной связи между товаром, маркированным обозначением, «АЛМАЗ», и ИП Найденко М.П. возникнуть не может;

- упомянутые в возражения судебные акты к рассматриваемому делу отношения не имеют, так как ни ИП Найденко, ни ООО «Матекус Трейд» сторонами по делу не являлись, предметом рассмотрения являлись иные объекты интеллектуальной собственности;

- обоснование позиции лица, подавшего возражение, в отношении противоречия оспариваемой регистрации принципам гуманности и морали в материалах возражения отсутствует;

- никаких доказательств недобросовестности действий правообладателя и противоречия оспариваемой регистрации общественным интересам не представлено;

- достоверность представленных документов вызывает сомнение, в частности, договор №50 от 10 мая 2009 между ООО «Алмаз-Групп» и ЗАО «ЛАКРА» на поставку лакокрасочной продукции подписан М.П. Найденко, которая согласно выписке из ЕГРЮЛ назначена Генеральным директором «Алмаз-Групп» с 20.06.2011, при этом в товарных накладных указан клей, который не относится к лакокрасочной продукции, кроме того, представленные платежные документы не соотносятся с товарными накладными, счета, на основании которых произведены оплаты, не представлены; договоры №29/05/09-1 от 29 мая 2009 и №63/09 от 26 октября 2009 также подписаны генеральным директором Найденко М.П.;

- на ряде договоров и товарных накладных отсутствуют печати, сумма, указанная в платежном поручении №627 от 30.04.2014, не соответствует сумме, указанной в накладной, отсутствуют доказательства исполнения договоров;

- договор [11] возмездного оказания услуг от 01 января 2014 года со стороны исполнителя ИП Найдено М.П. и заказчика ООО ТПК «Алмаз-Групп» подписаны одним лицом – Найдено М.П., при этом акт сверки [12] со стороны ООО ТПК «Алмаз-Групп» подписан Изюмкиным И.В., а договор поставки №2010/59-14 от 01 января 2014 года подписан Генеральным директором ООО ТПК «Алмаз-Групп» Изюмкиным И.В., в то время как действующим законодательством не предусмотрено действие от имени одного юридического лица двух генеральных директоров одновременно;
- часть документов датирована более поздней датой, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, товарные накладные №152 от 20.06.2015 и №326 от 11.11.2015 датированы более ранней датой, чем дата заключения договора поставки №181;
- статья «Мы сверлили и варили» из журнала «Контрольная закупка» не имеет ни даты публикации, ни выходных данных, представленные рекламные ролики также не имеют выходных данных, где, когда и в каких объемах демонстрировалась реклама и демонстрировалась ли вообще, неизвестно.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №615815.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы необидительными.

С учетом даты (21.04.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.

При рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих и т.п.

Оспариваемый товарный знак «АЛМАЗ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №615815, обозначение «АЛМАЗ» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо

характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, обусловленный его предшествующими знаниями о нем.

Возникновение указанных ассоциаций является возможным в силу интенсивного и длительного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака тождественного или сходного обозначения при производстве однородных товаров/услуг и продвижении их на российском рынке.

Анализ представленных материалов возражения [1-13] показал, что они не содержат сведений о длительном и интенсивном использовании обозначения «АЛМАЗ/АЛМАЗ» лицом, подавшим возражение, в результате чего оспариваемый товарный знак до даты его приоритета стал бы ассоциироваться у российского потребителя с ИП Найдено М.П., подавшим возражение, а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №615815.

В частности, указанные материалы содержат регистрационные документы [1-2], в том числе лица, подавшего возражение, правообладателя и иных юридических лиц, а также договоры поставки товара с товарными накладными, в которых в качестве поставщиков товара фигурируют ООО «Алмаз-групп» и ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП», а не ИП Найдено М.П. Кроме того, в возражении представлены информационные справки о продажах товара [6, 8], которые также касаются ООО «Алмаз-групп» и ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП» соответственно. На дизайн-макетах этикеток клея [7] также указано ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП», а не ИП Найдено М.П. При этом согласно выписке из ЕГРИП Найдено М.П. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 16.10.2013. Представленные судебные акты [3] не имеют отношения к оспариваемому товарному знаку, поскольку касаются иных объектов интеллектуальной собственности. Рекламные ролики [13] не содержат информации о производителе товара и, кроме того, не позволяют сделать вывод о том, где и когда эти ролики демонстрировались и какое число

потребителей знакомо с этой рекламой. Часть товарных накладных и платежных документов имеет дату позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из всего массива представленных материалов лишь три документа касаются лица, подавшего возражение, а именно договор безвозмездного пользования между ИП Найденко М.П. и ООО «Алмаз-групп» [10], договор возмездного оказания услуг между ИП Найденко М.П. и ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП» [11] и акт сверки взаимных расчетов за период с января 2014 по апрель 2017 между ИП Найденко М.П. и ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП» [12]. Указанные документы также не доказывают деятельность лица, подавшего возражение, как производителя товара. Что касается аффилированной группы лиц, упомянутой в возражении, то представленными документами подтверждается аффилированность только ИП Найденко М.П. и ООО «Алмаз-групп». При этом следует отметить, что указанный факт не способствует возникновению устойчивых ассоциаций товара, маркированного обозначением «АЛМАЗ», и поставляемого ООО «Алмаз-групп», с ИП Найденко М.П., подавшим возражение.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют доказательства, подтверждающие возникновение (и сохранение) у потребителя стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным обозначением «АЛМАЗ», и его предшествующим производителем, и необходимые коллегии для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с лицом, подавшим возражение, как производителем товара, основанную на предшествующем опыте потребителя.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак «АЛМАЗ» не способен породить в сознании потребителя представление о производителе товаров, которое не соответствует действительности, что свидетельствует о соответствии товарного знака по свидетельству №615815 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Как указано в возражении, противоречие общественным интересам выражается в нарушении положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», недобросовестности действий правообладателя оспариваемого знака за счет создания недопустимых конкурентных преимуществ на рынке и паразитирования на чужой репутации.

Следует отметить, что признание действий правообладателя, связанных с приобретением прав на товарный знак, недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом, относится к компетенции федерального антимонопольного органа. В рамках поданного возражения этот вопрос рассмотрен быть не может.

Что касается довода возражения о противоречии оспариваемой регистрации принципам гуманности и морали, то какое-либо обоснование указанного противоречия в материалах возражения отсутствует.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказано, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода правообладателя об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в признании недействительной правовой охраны оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена наличием у лица, подавшего возражение, исключительного права на промышленный образец «Комплект упаковки для минералополимерного клея с этикеткой» (патент №57391), подачей заявки на товарный знак «АЛМАЗ», а также сведениями о хозяйственной деятельности, связанной с поставкой клея под обозначением «Алмаз», ООО «Алмаз-групп», аффилированного с лицом, подавшим возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №615815.