

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2018, поданное Давыденко Николаем Юрьевичем, г. Раменское (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678227, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «**SWEETFILL**» по заявке №2017737360 с приоритетом от 11.09.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2018 за №678227 на имя Бутакова Константина Александровича, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.11.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №678227 противоречит требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения содержат следующие аргументы.

Оспариваемый товарный знак «**SWEETFILL**» воспроизводит коммерческое обозначение, которое на протяжении длительного времени используется лицом, подавшим возражение, в то время как правообладатель это обозначение не использует в своей деятельности.

В подтверждение указанного лицо, подавшее возражение, ссылается на договор об организации сертификационных услуг на продукцию (сиропы), который был им заключен 30.10.2012. После получения декларации соответствия лицо, подавшее

возражение, приступило к производству и введению в гражданский оборот продукции (сиропов) для напитков, относящихся к 32 классу МКТУ, маркируя их обозначением «SWEETFILL». Первые договоры поставки указанной продукции были заключены в декабре 2012 года. Информация о товарах была представлена на сайте <http://sweetfill.ru>.

Лицо, подавшее возражение, также является владельцем доменного имени sweetfill.ru и учредителем юридического лица – ООО «СВИТ ФИЛЛ» (ОГРН 1155040007770 от 08.12.2015), наименование которого фонетически тождественно оспариваемому товарному знаку.

Лицо, подавшее возражение, являясь генеральным директором и учредителем ООО «СВИТ ФИЛЛ», продолжает вести свою коммерческую деятельность от данного юридического лица с 2015 года по настоящее время, в подтверждение чего ссылается на сайты, где представлена информация о сиропах, маркированных обозначением «Sweetfill»: <https://productcenter.ru/producers/8031/kompaniia-svit-fill>;

<https://www.optom365.ru/свит-филл>;

http://www.aproduct.ru/company_detail-2002.html.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 678227 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- договор №30/10-2012 от 30 октября 2012 г. об организации сертификационных услуг ООО «Сертификация Сервис» [1];
- декларация о соответствии от 14 ноября 2012 г. [2];
- договор поставки №СА/15 от 01 декабря 2012 г. [3];
- договор поставки №СА/14 от 14 декабря 2012г. [4];
- регистрация доменного имени [5];

- договор на изготовление гофротары №158 от 29 ноября 2013г. [6];
- договор на изготовление этикеток №14 от 01 августа 2013г. с приложениями с ООО «Глосс Лейбл Трейд» [7];
- свидетельство на штрихкоды от 15 августа 2014 г. [8];
- договор поставки №СТ/57 от 26.10.2015 с приложениями с ООО «Власть Идей» [9];
- договор поставки №СТ-021/1 от 05.05.2016 с приложениями с ИП Козиева О.К. [10];
- договор поставки №СТ025/2017 от 25.04.2017 с приложениями с ООО «БЕЛЫЙ ГОРОД» [11];
- договор об учреждении №1 от 27.11.2015 [12].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, поступивший в Роспатент 26.02.2019.

По мнению правообладателя, возражение не содержит оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Представленные документы не свидетельствуют о наличии у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение, тождественное обозначению «SWEETFILL», в частности, они не содержат сведений о принадлежащих Давыденко Н.Ю. торговых, промышленных и других предприятий, объектов недвижимого имущества, состоящих из имущественных объектов, являющихся в целом имущественным комплексом, используемыми Давыденко Н.Ю. для осуществления предпринимательской деятельности под коммерческим обозначением «SWEETFILL».

Ссылаясь на Информационную справку, подготовленную по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 (далее - Информационная справка), правообладатель отмечает, что представленные лицом, подавшим возражение, документы [1] – [12] не

свидетельствуют о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку указывают только на область его экономической деятельности и не содержат в себе каких-либо сведений об осведомленности российских потребителей относительно товаров, выпускаемых лицом, подавшим возражение, о проведении широкой рекламной кампании, о наличии соответствующих сведений в средствах массовой информации и в сети Интернет, которые позволили бы прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности в период, ранее даты его приоритета, породить в сознании российского потребителя ассоциации исключительно с лицом, подавшим возражение.

В подтверждение указанного мотива возражения не были представлены, в частности, и какие-либо результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать фактор восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими лица, подавшего возражение, и его товаров.

Правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак не является тождественным или сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «СВИТ ФИЛЛ», поскольку не совпадает с ним во всех элементах и не ассоциируется с ним в целом.

Кроме того, из представленных документов не следует, что ООО «СВИТ ФИЛЛ» является производителем товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку документы [1], [2], [6], [7] свидетельствуют о том, что производителем товаров является Давыденко Н.Ю.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса представляется правообладателю бездоказательным.

В отзыве также приведена ссылка правообладателя на ранее представленные им сведения о его экономической деятельности по вводу в хозяйственный оборот продукции, маркированной товарным знаком «СВИТФИЛ» по свидетельству №402720, правообладателем которого он является.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №678227.

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

С учетом даты приоритета (11.09.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 678227 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для

осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №678227 представляет собой словесное обозначение «**SWEETFILL**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары 03, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классов МКТУ, включенные в перечень оспариваемой регистрации, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителя стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком «**SWEETFILL**», использовавшимся для маркировки этих товаров, и лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не дают оснований для такого вывода.

Помимо того, что представленные материалы [1] – [4], [6] – [11] касаются только одного вида товара, включенного в перечень 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно сиропов, отсутствие фактических данных об общем объеме и интенсивности поставок этого товара, о затратах на рекламу, о степени информированности потребителей, включая результаты социологического опроса, сведений о публикациях в средствах массовой информации и сети Интернет, не дают оснований для обоснованного вывода о том, что в сознании российского потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «**SWEETFILL**», которым маркируются товары, включенные в перечень оспариваемой регистрации, и лицом, подавшим возражение.

В подтверждение вывода о возможности введения потребителя в заблуждение лицо, подавшее возражение, представило договоры [3], [4], [9] на поставку сиропов, заключенные от его имени с контрагентами, при этом отсутствуют сведения об общем

объеме и территории поставок, достаточных для вывода о возникновении такой ассоциативной связи.

Что касается ссылок на информацию, размещенную в сети Интернет, то она касается деятельности не лица, подавшего возражение, а ООО «СВИТ ФИЛЛ», при этом отсутствуют сведения о дате размещения этой информации.

В целом представленные документы не могут объективно свидетельствовать о степени информированности российского потребителя о товарах 03, 29, 30, 31, 32, 33, 34, включенных в перечень оспариваемой регистрации, производителем которых является лицо, подавшее возражение, маркированных обозначением, воспроизводящем оспариваемый товарный знак.

Соответственно, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №678227 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не подтвержден материалами дела.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, не усматривается, что он является владельцем предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «SWEETFILL». Соответственно, материалы возражения не дают возможности установить степень известности вышеуказанного коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается довода о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «СВИТ ФИЛЛ», учредителем которого является лицо, подавшее возражение, то поскольку возражение подано не от имени этого юридического лица, а от имени физического лица Давыденко Н.Ю., то данный довод в рамках данного возражения не может быть рассмотрен.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что документы, приложенные к возражению, не позволяют сделать обоснованный вывод о том, что ООО «СВИТ ФИЛЛ» до даты

приоритета оспариваемого товарного знака производило товары, однородные товарам 03, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классов МКТУ, включенным в перечень оспариваемой регистрации.

Из представленных материалов, касающихся деятельности ООО «СВИТ ФИЛЛ» (договоров поставки [10], [11]), следует, что это юридическое лицо под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака продвигало только один вид товаров (сиропы), однако сведений о производителе этих товаров в лице ООО «СВИТ ФИЛЛ» представленные документы не содержат.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №678227 произведена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 678227.