

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 03.10.2017 возражение Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Салават Юлаев», Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 573522, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 573522 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.05.2016 по заявке № 2014730611 с приоритетом от 10.09.2014 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «БОЛЕЕМ ЗА САЛАВАТ ЮЛАЕВ», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 03.10.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как его словесный элемент «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» воспроизводит наименование

известного российского хоккейного клуба «Салават Юлаев», в силу чего оспариваемый товарный знак ассоциируется с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, может быть воспринят как указание на наличие у правообладателя каких-либо партнерских отношений с лицом, подавшим возражение, что не соответствует действительности.

При этом в возражении отмечено, что в хозяйственной деятельности различных спортивных клубов широко распространенным является их коммерческое взаимодействие с пивоваренными компаниями, которые в целях продвижения своих товаров используют популярность и репутацию этих клубов с их разрешения на основании соответствующих лицензионных договоров, и такими партнерами лица, подавшего возражение, на протяжении последних лет были ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» и ОАО «Сан Инбев», а вовсе не правообладатель оспариваемого товарного знака.

Кроме того, в возражении указано, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, так как действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, поскольку они направлены исключительно на создание препятствий к использованию обозначения и на причинение ущерба третьим лицам – партнерам лица, подавшего возражения, реальным производителям соответствующих товаров.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки сведений из сети Интернет [1] и судебные акты [2].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен.

При этом следует отметить, что направленное в его почтовый адрес уведомление от 03.11.2017 о поступлении возражения и назначении заседания коллегии по его рассмотрению было им получено 15.11.2017 согласно отчету об

отслеживании отправления заказного письма с соответствующим почтовым идентификатором.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.09.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «БОЛЕЕМ ЗА САЛАВАТ ЮЛАЕВ».

Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Из судебных актов [2] следует, в частности, что судами был установлен факт осуществления лицом, подавшим возражение, определенной хозяйственной деятельности, связанной с оборотом алкогольной и безалкогольной продукции, посредством договорных отношений по продвижению соответствующих товаров третьих лиц на основании партнерского договора.

С учетом правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации к заинтересованным лицам можно отнести юридические лица, обладающие исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения со спорным товарным знаком, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся соответствующие товары спорной регистрации товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров.

В этой связи произвольная часть («Салават Юлаев») наименования лица, подавшего возражение, является сходной до степени смешения со спорными товарными знаками, объединенными словесным элементом «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», причем товары «пиво» относятся к товарам «алкогольные напитки», то есть они соотносятся как вид-род и, следовательно, являются однородными.

Исходя из указанных выше обстоятельств, лицо, подавшее возражение, произвольная часть наименования которого сходна со спорными товарными знаками «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте спорное обозначение в отношении соответствующих однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ, то есть заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарных знаков,

объединенных словесным элементом «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», для таких товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанное выше фактическое обстоятельство, установленное судами [2], коллегия усматривает наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку «БОЛЕЕМ ЗА САЛАВАТ ЮЛАЕВ» по свидетельству № 573522 в отношении соответствующей алкогольной продукции, а именно товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [1] содержат сведения о том, что «Салават Юлаев» – это российский профессиональный хоккейный клуб из города Уфы (Республика Башкортостан), получивший свою широкую известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, будучи образованным в 1961 году, и принимавший участие с 1978 года в матчах высшей лиги советского хоккея, а в настоящее время успешно выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Данный хоккейный клуб является двукратным чемпионом России (2007/2008, 2010/2011), обладателем Кубка Гагарина (2010/2011), двукратным обладателем Кубка Открытия (2008/2009, 2011/2012), обладателем Кубка Континента (2009/2010), то есть одним из лучших и известнейших профессиональных хоккейных клубов страны.

В этой связи коллегия пришла к выводу, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», собственно, воспроизводит наименование известного российского хоккейного клуба «Салават Юлаев», в силу чего этот знак в целом ассоциируется непосредственно с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, может быть воспринят как указание на наличие у правообладателя каких-либо партнерских отношений с лицом, подавшим возражение, что, согласно утверждению лица, подавшего возражение, не соответствует действительности. Правообладателем не были представлены

какие-либо документы, которые подтверждали бы наличие у него тех или иных партнерских отношений с лицом, подавшим возражение.

Так, в возражении лицо, подавшее возражение, обратило внимание на то, что в хозяйственной деятельности различных спортивных клубов широко распространенным является их коммерческое взаимодействие с пивоваренными компаниями, которые в целях продвижения своих товаров используют популярность и репутацию этих клубов с их разрешения на основании соответствующих лицензионных договоров, и такими партнерами лица, подавшего возражение, на протяжении последних лет были названы им ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» и ОАО «Сан Инбев», а вовсе не правообладатель оспариваемого товарного знака.

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод, что соответствующая алкогольная продукция (товары 32 класса МКТУ «пиво») и, как уже отмечалось выше, однородные им товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», индивидуализируемые оспариваемым товарным знаком, вполне могут быть восприняты потребителями как товары, произведенные одним из партнеров лица, подавшего возражение, с его разрешения (например, по лицензионному соглашению), то есть применение оспариваемого товарного знака в отношении соответствующих товаров способно породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об их принадлежности.

Вместе с тем, обозначение «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» указывает не только на одноименный хоккейный клуб, но и на башкирского национального героя – Салавата Юлаева, одного из участников Крестьянской войны 1773 – 1775 гг., сподвижника Емельяна Пугачева. Однако ввиду широкой известности данного хоккейного клуба, имеющего определенное выше отношение к производству соответствующей алкогольной продукции, в то время как указанный башкирский национальный герой Салават Юлаев никакого отношения к такой продукции, конечно же, не имел, коллегия полагает, что соответствующий словесный элемент в составе оспариваемого товарного знака воспринимается вовсе не в качестве имени и фамилии этого исторического деятеля, а исключительно как наименование

известного российского хоккейного клуба «Салават Юлаев». К тому же, и начальное словосочетание «БОЛЕЕМ ЗА» указывает именно на спортивную тематику, что еще более усиливает ассоциации с хоккейным клубом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, то есть не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, у коллегии не имеется каких-либо оснований полагать, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит еще и общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как не были представлены какие-либо доказательства наличия негативного отношения к этому товарному знаку или к соответствующим товарам, им индивидуализируемым, со стороны всего общества, его отдельных социальных слоев либо конкретных органов государственной власти.

Доводы лица, подавшего возражение, касательно этого мотива возражения по своему существу сводятся лишь к тому, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, поскольку они направлены исключительно на создание препятствий к использованию обозначения и на причинение ущерба третьим лицам.

Однако данное утверждение лица, подавшего возражение, как было указано в уведомлении от 03.11.2017, не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела, так как соответствующие доводы должны быть оформлены в качестве самостоятельного возражения по соответствующему мотиву для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с признанием действий правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака, злоупотреблением права, с приложением к нему соответствующих судебных актов [2] и при условии уплаты соответствующей пошлины за подачу такого вида возражения.

Таким образом, коллегия усматривает фактические и правовые основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку

недействительным полностью только по мотиву возражения, касающемуся его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.10.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 573522 недействительным полностью.**