

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 27.05.2019 возражение, поданное ООО ТПК «Алмаз-Групп (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) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №615815 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 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 ООО ТПК «Алмаз-групп» является производителем клея в упаковке, защищенной в качестве промышленного

образца по патенту № 57391, а также лицензиатом в отношении прав на указанный промышленный образец с 22.02.2018 года. ООО ТПК «Алмаз-Групп» длительное время использует в своей хозяйственной деятельности для маркировки однородных товаров (производимых клеев), комплект упаковки для минералопolyмерного клея с этикеткой, зарегистрированный в качестве промышленного образца по патенту Российской Федерации № 57391 (пять вариантов) (далее - патент № 57391) (Приложение № 5). Между ООО ТПК «Алмаз-Групп» и правообладателем по патенту № 57391 заключен лицензионный договор на условиях неисключительной лицензии (номер и дата государственной регистрации: РД0244831 от 22.02.2018) (Приложение № 6), до заключения договора, продукция производилась и вводилась в гражданский оборот с согласия правообладателя с 2014 года. 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», вводились в гражданский оборот до 2014 года аффилированной группой лиц – ИП Изюмкина Г.Ю., ООО «Алмаз-групп», ИП Найденко М.П., а не правообладателем оспариваемого товарного знака «АЛМАЗ». Товары, маркированные обозначением «Клей холодная сварка «АЛМАЗ», широко распространены на территории России в следующих регионах и городах: г. Москва и Московская обл., г. Нижний Новгород и Нижегородская обл., г. Волгоград и Волгоградская обл., Ставропольский край (г. Ставрополь), Самарская обл., (г. Тольятти), г. Ростов-на-Дону, г. Воронеж, г. Краснодар, г. Саратов, г. Новосибирск, г. Улан-Уде, г. Томск, г. Омск, Свердловская обл. (г. Екатеринбург), г. Барнаул, г. Ижевск, г. Иваново, г. Челябинск, г. Рязань, г. Уфа, г. Пенза, г. Ярославль, г. Пермь, г. Владивосток, г. Курск, г. Орел, г. Санкт-Петербург, г. Орск, г. Ульяновск и др. в результате длительного и интенсивного использования. Известность продукции и ее производителя ООО ТПК «Алмаз-групп» также подтверждает отчет - «Результаты опроса основных потребителей клея - холодная сварка» по результатам анализа опросных анкет. Товары 01 и 16 классов МКТУ относятся к товарам широкого потребления краткосрочного действия, а

значит, вероятность смешения их на рынке особенно велика. В силу широкого распространения товаров, маркированных обозначением «Клей холодная сварка «АЛМАЗ», при введении в гражданский оборот клеев, маркированных оспариваемым товарным знаком, у потребителя может сложиться ассоциативное впечатление (в силу фонетического и смыслового тождества сравниваемых обозначений), что продукция произведена ООО ТПК «Алмаз-Групп», а следовательно, может вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя товаров. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака. Деятельность под фирменным наименованием является однородной товарам 01 и 16 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак. 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:

- выписки из ЕГРИП на ИП Пуряев В.Г., ИП Найденко М. П., ИП Изюмкина Г.Ю. [1];
- выписки из ЕГРЮЛ ООО «АЛМАЗ-ГРУПП», ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП», ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД», ООО «Ортекс» [2];
- судебные акты [3];
- договоры поставки [4];
- товарные накладные [5];
- информационная справка о продажах продукции ООО «АЛМАЗ-ГРУПП» [6];
- образцы этикеток клея «АЛМАЗ», «АЛМАЗ» [7];
- информационная справка о продажах продукции ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП» [8];

- платежные поручения, счета [9];
- отчет «Результаты опроса основных потребителей клея - холодная сварка» вместе с копиями опросных анкет [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];
- флэшшка 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 лица, подавшего возражение, не доказана, поскольку наличие прав на промышленный образец не является подтверждением заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака, использование различными лицами в своей хозяйственной деятельности комплекта упаковки, охраняемого указанным прообразом, и словесного обозначения «АЛМАЗ/АЛМАЗ» не подтверждает заинтересованность ООО ТПК «Алмаз-групп», никаких действий со стороны правообладателя, препятствующих осуществлению деятельности указанного лица, не предпринималось;
- доказательств, подтверждающих введение 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;

- не доказано возникновение стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным обозначением «АЛМАЗ», и ООО ТПК «Алмаз-Групп»;
- часть приложений относится к юридическим лицам, не являющимися сторонами по настоящему делу, упомянутое в возражении решение ФАС от 19.06.2015 к рассматриваемому делу отношения не имеют, так как ни ИП Пуряев, ни ООО ТПК «Алмаз-Групп» сторонами по делу не являлись, предметом рассмотрения являлись иные объекты интеллектуальной собственности;
- статья «Мы сверлили и варили» из журнала «Контрольная закупка» относится к иному лицу – ООО «Алмаз-Групп», представленные рекламные ролики также не имеют выходных данных, где, когда и в каких объемах демонстрировалась реклама и какое число потребителей знакомо с этой рекламой;
- результаты опроса потребителей не могут служить доказательством широкой известности товара среди потребителей, ни известности ООО ТПК «Алмаз-Групп» как производителя товаров, поскольку опрос проведен сотрудниками ООО ТПК «Алмаз-Групп», не имеющими специальных знаний;
- на дату регистрации ООО ТПК «Алмаз-Групп» в качестве юридического лица уже существовало исключительное право на товарный знак «АЛМАЗ» по свидетельству №422153, следовательно, можно предположить, что регистрация фирменного наименования указанного лица нарушает исключительные права правообладателя упомянутого товарного знака.

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 необсужденными.

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 подпунктом 1 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.

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.

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 (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло 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, круг потребителей и другие признаки.

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 ООО ТПК «Алмаз-Групп», подавшим возражение, и эти ассоциации являются стойкими и сохраняются до настоящего времени.

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 [4-5], в которых в качестве поставщиков товара фигурируют ООО «Алмаз-групп» и ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП». Кроме того, в возражении представлены информационные справки о продажах товара [6, 8], которые также касаются ООО «Алмаз-групп» и ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП» соответственно. 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.

Что касается аффилированной группы лиц, упомянутой в возражении, которая представленными документами не подтверждается, то согласно возражению указанной группой лиц товары, маркированные обозначением «Клей холодная сварка «АЛМАЗ», вводились в гражданский оборот до 2014 года, а с 2014 и по настоящее время указанные товары производятся и вводятся в гражданский оборот ООО ТПК «Алмаз-Групп». При этом следует отметить, что указанный факт не способствует возникновению устойчивых ассоциаций товара, маркированного обозначением «АЛМАЗ», только с лицом, подавшим возражение.

Относительно представленного опроса потребителей следует отметить, что данный опрос проведен представителями подавшего возражение ООО ТПК «Алмаз-Групп», являющимися заинтересованными лицами, и, кроме того, не имеющими специальных знаний в области социологии.

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 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку товарный знак «АЛМАЗ» по свидетельству №615815 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с отличительной частью фирменного наименования ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП».

Из представленных в возражении документов следует, что ООО ТПК «АЛМАЗ-ГРУПП» было зарегистрировано в качестве юридического лица 20.12.2013. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (21.04.2016) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак «АЛМАЗ» является сходным с частью фирменного наименования «АЛМАЗ-ГРУПП» лица, подавшего возражение, в силу их фонетического сходства, обусловленного вхождением оспариваемого товарного знака в часть фирменного наименования, что правообладателем не оспаривается.

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как следует из имеющихся в возражении документов, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству и введению в гражданский оборот клея «Холодная сварка «Алмаз», что подтверждается договорами поставки [4], товарными накладными на поставку товара [5], финансовыми документами [9,12], справкой об объемах продаж [8], образцами этикеток товара, на которых указано в качестве изготовителя лицо, подавшее возражение. И эта деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные товары (клеи) являются однородными товарам 01 класса МКТУ: «клеящие вещества для промышленных целей; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых

изделий; клеи природные [клеящие вещества], за исключением канцелярского или бытового клея; клеи растительные для борьбы с насекомыми; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового» и товарам 16 класса МКТУ «клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей», в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, поскольку они совпадают по виду (клей) либо относятся к одной родовой группе (клеящие вещества), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации, а также один круг потребителей, что правообладателем не оспаривается.

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, изложенным в пункте 8 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 сведениями о хозяйственной деятельности, связанной с поставкой клея под обозначением «Алмаз», лицом, подавшим возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615815 недействительным полностью.