

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 11.06.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ВАДА ГРУПП», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 663748, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 663748 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.07.2018 по заявке № 2017723325 с приоритетом от 09.06.2017 в отношении товаров 30 класса МКТУ «овсяные хлопья» на имя индивидуального предпринимателя Михеева А.В., г. Орел (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 663748 было зарегистрировано комбинированное обозначение



в виде развертки упаковки для овсяных хлопьев.

В поступившем 11.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как он сходен до степени смешения с обозначением, использовавшимся лицом, подавшим возражение, в качестве упаковки для однородных товаров (овсяных хлопьев) уже в период ранее даты приоритета этого товарного знака, а также является тождественным промышленному образцу, на который в период ранее указанной даты лицом, подавшим возражение, была подана заявка № 2017501750 на выдачу патента.

Кроме того, в возражении указано, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, являются недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом.

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

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: переписка лица, подавшего возражение, о предоставлении ему макетов упаковки и приложенные к письму образцы макетов упаковки [1]; договор поставки лицу, подавшему возражение, упаковки с заказами-спецификациями к нему, счета-фактуры и товарные накладные по ним [2]; счета-фактуры и товарные накладные на поставку лицом, подавшим возражение, товаров [3]; распечатки сведений о заявке на выдачу патента на промышленный образец [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что материалы возражения не содержат никаких доказательств введения оспариваемым товарным знаком в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и признания компетентными органами действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом.

При этом в отзыве правообладателем было отмечено, что им и руководителем лица, подавшего возражение, было учреждено ООО «Евразия»

для совместной деятельности сторон спора по продвижению соответствующей продукции (овсяных хлопьев), и задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака именно по заказу правообладателя и было создано соответствующее произведение дизайна упаковки, тождественное этому товарному знаку, в силу чего исключительные права на это произведение принадлежат правообладателю, а регистрация данного товарного знака на его имя является правомерной.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии следующих документов: выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение, и ООО «Евразия» и устав ООО «Евразия» [5]; договор авторского заказа на создание произведения дизайна упаковки для правообладателя и акт приема-передачи произведения по нему [6].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.06.2017) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 абзацем 2 пункта 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 соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 комбинированное



обозначение в виде развертки упаковки для овсяных хлопьев. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 09.06.2017 в отношении соответствующих товаров, а именно товаров 30 класса МКТУ «овсяные хлопья».

В представленных лицом, подавшим возражение, документах [1 – 3] содержится некоторая информация о его экономической деятельности, связанной с реализацией овсяных хлопьев.

Однако она сама по себе не позволяет прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя этих товаров, так как для такого вывода обязательно

необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и о единственном известном потребителю конкретном лице – производителе этих товаров.

Так, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самом факте производства соответствующих товаров именно лицом, подавшим возражение, и о самих фактах введения им соответствующих товаров, маркированных определенным обозначением, в гражданский оборот и которые позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо существенные определенные объемы их производства и затрат на рекламу именно этих конкретных товаров, территорию их распространения и т.п.

В этой связи следует отметить, например, что в материалах возражения вовсе отсутствуют какие-либо технические нормативные документы или сертификаты соответствия продукции и т.п., в которых лицо, подавшее возражение, было бы в объективной форме указано в качестве производителя соответствующих товаров. Отсутствуют также и какие-либо сведения о наличии у него производственных мощностей, необходимых для изготовления соответствующих товаров, и т.п.

Им были представлены только лишь образцы макетов упаковки для таких товаров [1] и документы, подтверждающие поставку ему упаковки для этих товаров [2], но данные документы сами по себе не свидетельствуют о фактах поставок на рынок самих соответствующих товаров – овсяных хлопьев.

В свою очередь, представленные в подтверждение фактов введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот счета-фактуры и товарные накладные [3] сами по себе никак не позволяют прийти к выводу о том, что согласно данным документам реализовывались овсяные хлопья, произведенные им и маркированные определенным обозначением, то

есть именно в этих определенных упаковках, а не товары других производителей, индивидуализируемые другими обозначениями.

Следовательно, отсутствуют какие-либо документы, которые подтверждали бы факты поставок лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в конкретных упаковках того или иного определенного дизайна, которые были бы, собственно, тождественными или сходными с оспариваемым товарным знаком.

При этом вовсе отсутствуют и какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широком распространении в российских средствах массовой информации и, как следствие, об известности среди российских потребителей сведений о соответствующих товарах, как о товарах, производимых исключительно лицом, подавшим возражение.

Коллегия не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Кроме того, необходимо отметить и то, что все вышеуказанные материалы возражения [1 – 3] касаются только лишь периода с апреля по май 2017 года, то есть весьма короткого периода времени, всего лишь 2 месяца, до даты (09.06.2017) приоритета оспариваемого товарного знака, либо относятся уже к периоду позже даты его приоритета. Ввиду данного обстоятельства, а именно отсутствия сведений о длительности и/или интенсивности использования лицом, подавшим возражение, соответствующего обозначения, коллегией никак не усматривается даже какая-либо гипотетическая вероятность формирования у потребителей вышеупомянутой известности его товаров и соответствующих ассоциативных связей между ним и оспариваемым товарным знаком.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 3] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в

заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака еще и требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Однако довод возражения о том, что данный товарный знак тождествен промышленному образцу, на который в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, была подана заявка № 2017501750 на выдачу патента [4], является некорректным, так как гипотезой соответствующей нормы права (подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса) предусмотрено ее применение только лишь в случае возникновения ранее даты приоритета товарного знака определенного права на промышленный образец. Но такое право на промышленный образец у лица, подавшего возражение, в указанный период времени вовсе не возникло, поскольку решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.10.2018 было отказано в выдаче патента на промышленный образец по заявке № 2017501750.

Кроме того, необходимо отметить и то, что в соответствии с абзацем 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса вышеуказанное положение применяется с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения. Так, на дату подачи рассматриваемого возражения отсутствовали сведения о том, что лицо, подавшее возражение, является патентообладателем соответствующего промышленного образа, право на который должно было бы возникнуть у него до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями и для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

К тому же, указанное выше обстоятельство, связанное с отсутствием у лица, подавшего возражение, соответствующего права на промышленный образец, обуславливает вывод еще и об отсутствии у него заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления

правовой охраны данному товарному знаку по определенному правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку, являются недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом, то следует отметить, что данное утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента.

Напротив, следует отметить, что согласно представленным правообладателем документам, а именно договору авторского заказа от 08.09.2015 на создание произведения дизайна упаковки для него и акту от 09.11.2015 приема-передачи ему произведения [6], задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака именно по заказу правообладателя и было создано соответствующее произведение дизайна упаковки, тождественное этому товарному знаку. Данное обстоятельство лицом, подавшим возражение, не было опровергнуто.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 663748.