

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 28.12.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 628131, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ДИВИНКА», Алтайский край (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «ТД «ДИВИНКА»), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**ДЕРЕВЕНСКАЯ**» с приоритетом от 14.05.2013 по заявке № 2014744306, выделенной из первоначальной заявки № 2013716029, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.08.2017 за № 628131 в отношении товаров 29 и 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – правообладатель, ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп»).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 628131 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, зарегистрированное 25.12.2009, длительное время использует обозначение «ДЕРЕВЕНСКАЯ» в своей деятельности, связанной с производством мукомольной продукции, а именно: в качестве названия ржаной муки, начиная с 2011 года;

- в результате использования обозначения «ДЕРЕВЕНСКАЯ» лицом, подавшим возражение, оно стало известным до 14.05.2013 не только на территории Алтайского края, но и за его пределами;

- лицом, подавшим возражение, осуществлялись поставки муки ржаной «ДЕРЕВЕНСКАЯ» различным контрагентам;

- фасовка муки осуществлялась в бумажные пакеты, изготовленные по заказу лица, подавшего возражение,

- поставка муки осуществлялась лицам, которые в дальнейшем реализуют ее потребителям: <http://xan54.ru>, <http://www.eliziya.ru/muka-rzhanaja-celnozernovaja-1kg-divinka-184.html>;

- ржаная мука «ДЕРЕВЕНСКАЯ» известна и за пределами Российской Федерации, в частности в Республике Казахстан;

- ржаная мука «ДЕРЕВЕНСКАЯ» продается в упаковке, на которой указаны название самой муки и организация, которая вводит в оборот данную муку, – данная упаковка не менялась с 2013 года, что подтверждается макетами от 25.01.2013 и от 20.02.2015;

- ООО «ДИВИНКА» принадлежит сайт <http://дивинка.рф>, зарегистрированный 19.11.2010;

- на дату подачи заявки (14.05.2013) на регистрацию оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, активно использовало обозначение «ДЕРЕВЕНСКАЯ» для маркировки своей продукции, следовательно, оно ассоциируется у потребителя непосредственно с ООО «ТД «ДИВИНКА»;

- 27.11.2017 лицо, подавшее возражение, подало заявку № 2017749956 на

регистрацию комбинированного товарного знака «» в

отношении товаров 30 класса МКТУ: «мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная»;

- ржаная мука, производимая лицом, подавшим возражение, и маркируемая обозначением «ДЕРЕВЕНСКАЯ», однородна товарам, указанным в свидетельстве № 628131 по роду товаров, их потребительским свойствам, по виду материала, из которого они изготовлены;

- заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака подана значительно позже фактического введения лицом, подавшим возражение, товаров под обозначением «ДЕРЕВЕНСКАЯ» в гражданский оборот;

- 22.09.2017 в адрес лица, подавшего возражение, поступило письмо от Ибатуллина А.В. с предложением приобрести исключительное право на оспариваемый товарный знак за вознаграждение в размере 500 000 рублей, что свидетельствует об отсутствии у правообладателя заинтересованности в самостоятельном использовании оспариваемого товарного знака;

- действия правообладателя могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, что подтверждается судебными решениями, принятыми по результатам рассмотрения дел с его участием: №№ СИП-558/2015, А41-53786/2013, А40-124997/15;

- товарный знак, зарегистрированный на имя ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, места их производства, потребительских свойства и качества;

- введение в заблуждение потребителей может привести к серьезным последствиям – потере клиентов, что также негативно повлияет на прибыль ООО ТД «ДИВИНКА».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 628131 недействительным в отношении части товаров 30 класса МКТУ: *«булки, за исключением сладких; вермишель; изделия макаронные; лапша; макароны; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная;*

мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; продукты мукомольного производства; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; хлеб».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия решения от 23.12.2015 о создании лица, подавшего возражение;
- (2) сведения из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп»;
- (3) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 628131;
- (4) сведения из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение;
- (5) копии договоров поставки товаров № 46907 от 01.04.2011, № 22 от 15.06.2012, № О-16 от 10.03.2015, № О-16/16 от 01.12.2015, № 32 от 10.08.2012, № О-7 от 01.01.2015, № ДЭ-08/12 от 24.10.2012, № О-7/16 от 01.12.2015, № О-11 от 11.01.2015, № 33/1 от 15.05.2013, № О-2 от 01.01.2015, № О-5 от 01.01.2015, № О-23 от 27.04.2015, № П-75 от 28.08.2015, № О-14 от 01.01.2015, № О-14/16 от 01.12.2015;
- (6) копии товарных накладных от 10.01.2012, 02.03.2016, 12.11.2013, 16.12.2013, 20.01.2015, 22.04.2015, 20.05.2015, 30.07.2015, 31.08.2015, 23.10.2015, 27.10.2015, 13.11.2015, 03.12.2015, 29.01.2016, 12.02.2016, 15.06.2016, 13.07.2016, 21.07.2016, 23.09.2016, 13.10.2016, 10.11.2016, 15.12.2016, 11.01.2017, 21.10.2013, 15.11.2013, 23.12.2013, 18.08.2016, 15.03.2017, 31.08.2012, 17.09.2013, 11.12.2013, 16.03.2015, 11.03.2016, 04.05.2016, 12.12.2016, 11.01.2017, 12.05.2017, 11.01.2012, 31.10.2017, 16.11.2017, 19.01.2012, 27.11.2012, 18.02.2015, 20.05.2015, 26.08.2015, 30.09.2015, 12.04.2017, 14.06.2017, 12.10.2017, 01.11.2017, 09.12.2013, 02.03.2016, 09.11.2016, 23.10.2013, 11.11.2013, 14.09.2016, 21.02.2017, 21.09.2017, 07.08.2014, 13.01.2015, 06.03.2015, 15.06.2015, 02.12.2015, 27.03.2015, 30.09.2015, 05.05.2016, 11.08.2017, 26.09.2017, 14.04.2015, 30.09.2015, 11.11.2015, 27.01.2016, 10.02.2016, 27.04.2016, 21.02.2017, 26.07.2017, 19.06.2015, 31.07.2015, 30.09.2015, 15.08.2017, 27.10.2015, 04.12.2015, 13.02.2015, 22.04.2016, 17.06.2016, 26.08.2016, 07.10.2016, 31.03.2017, 14.04.2017, 05.05.2017, 09.06.2017, 28.07.2017, 22.12.2016, 23.12.2016, 22.06.2017;

(7) копии договора № 27 от 31.10.2012 об изготовлении пакетов бумажных, спецификаций, макета, товарной накладной от 01.03.2013;

(8) копия письма от 13.11.2017 о подтверждении поставки муки по товарной накладной от 11.01.2012;

(9) копия заявления от 04.05.2017 о ввозе товаров в Республику Казахстан;

(10) образец упаковки – бумажный пакет для муки;

(11) копии макетов упаковки, утвержденных 20.02.2015, 25.01.2013;

(12) копия заявки № 2017749956;

(13) распечатки из сети Интернет: сведения сайтов <http://xan54.ru>, <http://дивинка.рф>.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, 04.04.2018 был представлен отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к тому, что представленные с возражением документы не свидетельствуют об известности продукции лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку подавляющее большинство представленных с возражением документов относится к периоду позже 14.05.2013. В отзыве отмечено также, что ссылка на направление Ибатуллинным А.В. письма является неправомерной, а доводы о злоупотреблении правообладателем правом не доказаны.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2018, лицом, подавшим возражение, представлены дополнения к возражению, в котором сокращен перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается регистрация № 628131, следующим образом: *«мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; продукты мукомольного производства»*.

Также к указанным дополнениям, лицо, подавшее возражение, прикладывает новые материалы:

(14) копии договоров поставки товаров № 22 от 15.06.2012, № 32 от 10.08.2012, № 29 от 03.11.2011;

(15) копии счетов-фактур от 04.10.2012, 28.11.2012, 13.12.2012, 03.12.2012;

(16) копии товарных накладных от 04.10.2012, 19.11.2012, 28.11.2012, 13.12.2012, 16.01.2013, 25.02.2013, 12.03.2013, 16.04.2013, 14.08.2012, 31.08.2012, 03.12.2012, 24.01.2013, 20.02.2013, 22.03.2013, 06.05.2013;

(17) копии писем от 07.05.2018, от 16.05.2018.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (14.05.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 628131 представляет собой словесное обозначение «ДЕРЕВЕНСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 628131 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, осуществляет деятельность с использованием обозначения «ДЕРЕВЕНСКАЯ», предназначенного для маркировки товара «мука», относящегося к 30 классу МКТУ, а также подало заявку № 2017749956 на регистрацию товарного знака со словесным элементом «ДЕРЕВЕНСКАЯ» в отношении товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака показал следующее.

Доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в возражении обоснованы тем, что обозначение «ДЕРЕВЕНСКАЯ» используется на упаковке продукции лица, подавшего возражение, начиная с 2011 года, что, по мнению лица, подавшего возражение, приводит к вероятности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, места их производства, потребительских свойства и качеств.

Словесный элемент «ДЕРЕВЕНСКАЯ» представляет собой прилагательное, образованное от существительного «деревня», означающего крестьянское или сельское поселение. Данное обозначение не является прямой характеристикой товаров, не указывает на их свойства, состав или происхождение (деревень много, то есть это не указание на конкретное место), является фантазийным и, следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем, само по себе не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

В этой связи в отношении возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров установлено следующее.

Согласно сведениям, размещенным на упаковке товара «мука ржаная Деревенская цельнозерновая» (10), лицо, подавшее возражение, указано в качестве производителя (изготовителя) данного товара.

Изготовление упаковки по заказу лица, подавшего возражение, подтверждено представленными в материалы дела договором, спецификациями к нему, макетами и товарными накладными (7), (11).

Реализация товара «мука ржаная деревенская» лицом, подавшим возражение, до даты приоритета (14.05.2013) оспариваемой регистрации подтверждается представленными с возражением договорами поставки от 01.04.2011, 24.10.2012 (5) и товарными накладными к ним от 10.01.2012 и от 31.08.2012 (6).

Кроме того, о поставках данного товара до даты приоритета оспариваемой регистрации свидетельствуют также товарные накладные от 11.01.2012, 19.01.2012 и 27.11.2012 (6).

Следует отметить, что договоры от 10.08.2012 и от 15.06.2012 заключены до 14.05.2013 (5), однако, их исполнение путем осуществления поставок подтверждено, соответственно, товарными накладными от 21.10.2013, 15.11.2013, 23.12.2013 и от 12.11.2013, 16.12.2013 (6), выходящими за исследуемый период.

Остальные договоры (5) и товарные накладные (6), представленные с возражением, также относятся к периоду после 14.05.2013, следовательно, не могут быть положены в основу выводов о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям законодательства, которое устанавливается на дату подачи заявки (дату приоритета) на его регистрацию.

В отношении новых материалов (14) – (17), представленных 17.05.2018, необходимо отметить, что они не соответствуют требованиям пункта 2.5 Правил

ППС, поэтому не могут быть включены в общий объем материалов, подтверждающих доводы возражения.

Вместе с тем коллегия отмечает, что указанные материалы представляют собой документы о поставках товаров лицом, подавшим возражение, до 14.05.2013, факт осуществления которых уже был подтвержден упомянутыми выше материалами. Иными словами, новые документы не оказывают влияния на анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака.

Таким образом, из представленных лицом, подавшим возражение, документов следует, что оно до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров, маркировка которых содержала словесное обозначение «ДЕРЕВЕНСКАЯ».

Вместе с тем данные обстоятельства сами по себе не могут обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода необходимо представление доказательств, свидетельствующих о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном конкретном производителе.

Коллегия не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о наличии у потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с лицом, подавшим возражение, либо с продуктом, обладающим определенными потребительскими свойствами и качествами.

Таким образом, нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться с продукцией лица, подавшего возражение, или с продукцией, имеющей определенные свойства или качество, что не позволяет сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Следовательно, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения по причине несоответствия товарного знака по свидетельству № 628131 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения о том, что действия правообладателя следует характеризовать как злоупотребление правом, коллегия отмечает, что данные обстоятельства могут быть установлены компетентным органом в результате анализа обстоятельств конкретного дела. Ссылки лица, подавшего возражение, на судебные акты по делам №№ СИП-558/2015, А41-53786/2013, А40-124997/15 не имеют отношения к исследованию охраноспособности товарного знака по свидетельству № 628131. Никаких иных доказательств, подтверждающих данный довод, с возражением не представлено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 628131.