

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 26.07.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Магистраль-НН», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 644608, при этом установлено следующее.

КОГДА ВСЕ ЗАМЕРЗАЮТ, МЫ ЕДЕМ

Оспариваемый товарный знак по заявке
№ 2017700362 с приоритетом от 10.01.2017 зарегистрирован 08.02.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 644608 на имя ООО «Хаски», Нижегородская обл., г. Дзержинск (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 10.01.2027.

Оспариваемый товарный знак «КОГДА ВСЕ ЗАМЕРЗАЮТ, МЫ ЕДЕМ» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 26.07.2018 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в феврале 2013 года на имя ООО «Палама» был зарегистрирован товарный знак



по свидетельству № 480937 (приоритет от 02.02.2012) в отношении товаров 01, 03, 04 классов МКТУ;

- между правообладателем товарного знака по свидетельству № 480937, ООО ПКФ «Ниагара» и лицом, подавшим возражение, было заключено соглашение о сотрудничестве б/н от 15.02.2013. В июне 2014 года исключительное право на товарный знак по свидетельству № 480937 перешло лицу, подавшему возражение, и ООО «Палама» вышло из соглашения от 15.02.2013;

- ООО ПКФ «Ниагара» является производителем автохимии и автокосметики, и на протяжении нескольких лет выпускало продукцию под маркой «Полярный круг» и оформляло необходимую техническую документацию на производство товаров (ТУ, паспорт безопасности, протоколы испытаний, сертификаты соответствия и т.д.);

- произведенная продукция передавалась лицу, подавшему возражение, на основании товарных накладных, которое продвигало продукцию ООО ПКФ «Ниагара» на российском рынке и несло связанные с этим затраты. Реализация осуществлялась с 2014-2016 гг. на территории Ростовской области, Пермского края, Удмуртской республики, Республики Башкортостан, Воронежской области, Омской области, Новосибирской области и т.д.;

- в целях продвижения товаров под товарным знаком «Полярный круг» сторонами соглашения от 15.02.2013 о сотрудничестве был разработан фирменный стиль, вспомогательным элементом которого является слоган: «Когда все замерзают – мы едем!»;

- товарный знак по свидетельству № 480937 и слоган «Когда все замерзают – мы едем!» используются совместно на рекламной продукции, в том числе на баннерах, плакатах, буклетах, при брендировании автотранспорта и т.д.;

- непосредственно на этикетке товаров слоган «Когда все замерзают – мы едем!» отсутствует;

- с каждым из поставщиков заключалось соглашение об использовании товарного знака и составляющих фирменного стиля товарного знака «Полярный круг» по свидетельству № 480937. В соглашении отмечается, что элементы фирменного стиля используются дистрибьютором при проведении маркетинговых материалов;
- благодаря совместному использованию товарного знака «Полярный круг» по свидетельству № 480937 и слогана «Когда все замерзают – мы едем!» у потребителя, хорошо знакомого с продукцией марки «Полярный круг», возникают представления о принадлежности обозначения «Когда все замерзают – мы едем!» производителю продукции под маркой «Полярный круг». Тот факт, что договоры с дилерами и затраты на рекламу несет лицо, подавшее возражение, фактический правообладатель товарного знака по свидетельству № 480937, не порождает двойственности представлений о производителе товара у конкретного потребителя, которому предназначается данный товар;
- производитель ООО ПКФ «Ниагара» указывается как на самом товаре, так и в рекламе;
- из приложенных копий рекламных объявлений видно, что продукт «Полярный круг» с лозунгом «Когда все замерзают – мы едем!» рекламируется от имени ООО ПКФ «Ниагара»;
- реклама размещалась в журналах «Автомир» и «За рулем», на автозаправочных станциях. В частности, рекламная кампания проводилась на территориях Ульяновской области, Татарстане и Чувашии;
- под товарным знаком «Полярный круг» по свидетельству № 480937 с использованием лозунга «Когда все замерзают – мы едем!» вводилась в оборот следующие товары: «жидкости охлаждающие для транспортных средств, антифризы, тосолы», которые являются однородными товарам 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству № 644608. Указанные товары приобретаются автовладельцами и относятся к продуктам автохимии;
- исходя из материалов сайта правообладателя (<http://haskyavto.ru/>) следует, что им используется изобразительная композиция со словесным элементом «ПОЛЯРНЫЙ ХАСКИ», которая вызывает у потребителя сходные ассоциации с привычной для него этикеткой продукции ООО ПКФ «Ниагара»;

- на дату регистрации оспариваемого товарного знака между правообладателем и лицом, подавшим возражение, ООО ПКФ «Ниагара» существовали конкурентные отношения;
- при использовании правообладателем оспариваемого товарного знака вместе со сходной по композиционному замыслу этикеткой на товаре усиливается степень смешения двух производителей: ООО ПКФ «Ниагара» и ООО «ХАСКИ» в глазах потребителей.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 644608 полностью, в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- копия соглашения о сотрудничестве от 15.02.2013 – (1);
- копия дополнительного соглашения от 27.06.2014 к соглашению о сотрудничестве от 15.02.2013 – (2);
- копия ТУ 2422-005-63263522-2014 «Жидкости охлаждающие незамерзающие «Полярный круг» – (3);
- копия паспорта безопасности химической продукции - (4);
- копии протоколов испытаний испытательной лаборатории ООО ПКФ фирма «Ниагара» № 01-01 (02, 03, 04) / 14 - (5);
- копия сертификата соответствия № 0145818 - (6);
- копия декларации Таможенного союза о соответствии - (7);
- копии товарных накладных - (8);
- руководство по использованию фирменного стиля «Полярный круг» - (9);
- распечатка предложения о продаже «Когда все замерзают – мы едем!» - (10);
- распечатка со сведениями о продукции ООО ПКФ «Ниагара» - (11);
- копия договора оказания услуг № 6185 от 25.04.2014 с приложениями - (12);
- копия договора № 001/2016 от 11.01.2016 с приложениями - (13);
- копии спецификаций с приложениями к договору № 38-Н/13 от 21.11.2013 - (14);
- копии приложений к договору № 005/2013 от 20.02.2013 с оригинал-макетами - (15);

- копия договора поставки № 222/14-д от 31.03.2014 с приложением товарных накладных - (16);
- копия договора поставки № 1273/13-д от 21.10.2013 с приложением товарных накладных - (17);
- копия договора поставки № Маг-359/15-д от 23.06.2015 с приложением товарных накладных - (18);
- копия договора поставки № Маг-483/14-д от 01.07.2014 с приложением товарных накладных - (19);
- копия договора поставки № 1231/13 от 09.10.2013 с приложением товарных накладных - (20);
- копия договора поставки № Маг-815/13-Д от 06.05.2013 с приложением товарных накладных - (21);
- копия договора поставки № 1363/13 от 18.11.2013 с приложением товарных накладных - (22);
- копия договора поставки № МГ-01632/16 от 17.05.2016 с приложением товарных накладных - (23);
- копия дополнительного соглашения к договору поставки № 869/13-д от 27.05.2013 с приложением копий товарных накладных - (24);
- копия договора поставки № МГ-00722/16 от 11.01.2012, дополнительные соглашения к договору поставки № 189/12 от 09.01.2012 с приложением копий товарных накладных - (25);
- копия договора поставки № 935/13-д от 24.06.2013 с приложением копий товарных накладных - (26);
- копия договора поставки № Маг-639/14-д от 10.10.2014 с приложением товарных накладных - (27);
- копии фотоизображений - (28).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 26.07.2018 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- слоган «Когда все замерзают – мы едем!» придуман, стилистически и графически разработан А.А. Тараненко – директором правообладателя задолго до оформления и

подачи заявки № 2017700362 на государственную регистрацию в качестве товарного знака;

- в обиходной речи при общении с партнерами по бизнесу слоган «Когда все замерзают – мы едем!» употреблялся и мог стать широко известен, в том числе в области деятельности бизнес-партнеров;

- продукция правообладателя не вводит потребителя в заблуждение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка представленных материалов (1-28) позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под товарным знаком «Полярный круг» по свидетельству № 480937 с использованием обозначения «Когда все замерзают – мы едем!». При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся, в частности, оспариваемые товары 01, 04 классов МКТУ. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 26.07.2018, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (10.01.2017) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

КОГДА ВСЕ ЗАМЕРЗАЮТ, МЫ ЕДЕМ

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 644608 (1) с приоритетом от 10.01.2017 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 10.01.2027.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара может быть сделан в том случае, если однородные товары иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация данных товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товара, места его производства, либо его изготовителя не несёт.

Из представленных документов (1,2) усматривается, что между лицом, подавшим возражение, ООО ПКФ «Ниагара», ООО «Палама» было заключено соглашение о сотрудничестве в целях развития бизнеса и продвижения на товарном рынке



товарного знака

по свидетельству № 480937 (приоритет от

02.02.2012). Лицо, подавшее возражение, и ООО ПКФ «Ниагара» осуществляют маркетинговую деятельность по внедрению продукции «Полярный круг» (антифризы, жидкости охлаждающие, тосол и др.) на российском рынке. При этом ООО ПКФ «Ниагара» обеспечивает производство самой продукции с маркировкой «Полярный круг». Впоследствии, ООО «Палама» вышло из соглашения о сотрудничестве от 15.02.2013 в связи с переходом исключительного права на товарный знак по свидетельству № 480937 лицу, подавшему возражение.

Представленные ТУ 2422-005-63263522-2014, паспорт безопасности от 29.08.2014, протоколы испытаний, декларация о соответствии от 03.10.2014, сертификат соответствия № РОСС RU.АГ80.Н00461 от 17.03.2014 касаются химической продукции - жидкостей охлаждающих незамерзающих (антифриз и т.д.), маркируемых товарным знаком «Полярный круг», производства ООО ПКФ «Ниагара» (3-7).

В руководстве (9) по использованию фирменного стиля от 17.04.2013 основным логотипом ООО ПКФ «Ниагара» для брендинга продукции является обозначение «Полярный круг» с изображением собаки породы хаски с голубыми глазами. Там же отмечено, что вспомогательным элементом фирменного стиля является слоган: «Когда все замерзают – мы едем!».

Согласно товарным накладным (8) ООО ПКФ «Ниагара» передало лицу, подавшему возражение, охлаждающие жидкости (тосол, антифриз и т.д.), маркируемые товарным знаком «Полярный круг», обозначением «Ниагара», для дальнейшей их реализации. В рамках представленных договоров, товарных накладных к ним и иной сопроводительной документации (16-27) лицо, подавшее возражение, поставляло автомобильные жидкости, маркируемые обозначениями «Полярный круг», «Ниагара» и т.д. разным лицам в Ростовскую, Ленинградскую области, Пермский край, Пензенскую область, Воронежскую область, Удмуртскую республику, Омскую, Ульяновскую области, Новосибирскую, Нижегородскую области, Новгородскую и Псковскую области, Республику Башкортостан в период 2014-2017 годы.

Как следует из материалов возражения, а также фотографий канистр, бутылей, то есть упаковок самой продукции (тосолов, антифризов и пр.), приведенных в

руководстве (9) и распечатках (10,11) на самой продукции слоган «Когда все замерзают – мы едем!» отсутствует. В руководстве (9) отмечено, что слоган «Когда все замерзают – мы едем!» используется в маркетинговой продукции (плакаты, буклеты, баннеры и т.д.) и при брендировании транспорта.

Согласно представленным документам (12-15) лицо, подавшее возражение, организовывало проведение рекламной кампании, в отношении которой коллегия отмечает следующее.

В рамках договора оказания услуг № 6185 от 25.04.2014 и сопровождающей его документации рекламные модули тосолов, антифризов, маркируемых обозначением «Полярный круг» с изображением собаки породы хаски и слогана «Когда все замерзают – мы едем!», размещались на автозаправках в Ульяновске, Чебоксарах, Азнакаево (респ. Татарстан), а также в журнале «Автомир» в 2014 году. Рекламные модули на автозаправках не содержат каких-либо данных о производителе товаров. Страницы журнала «Автомир» за 2014 год (№ 38, 43, 47) не содержат данных о тиражах и территориях реализации. При этом из указанных источников не представляется возможным прийти к выводу, сколько потребителей было ознакомлено с данной рекламой, и что у них сложилась устойчивая ассоциативная связь рекламируемых товаров, сопровождаемых, в том числе, оспариваемым товарным знаком, с каким-либо конкретным лицом.

В рамках договора 001/2016 от 11.01.2016 (13) лицо, подавшее возражение, заказывало изготовление рекламных баннеров, содержащих анализируемые элементы. Спецификация № 5 от 01.07.2016 к договору оказания услуг № 204-15 от 27.10.2015, спецификации № 1 от 21.11.2013, № 10 от 03.07.2015 к договору № 38-Н/13 от 21.11.2013 (14) и их сопроводительная документация касаются изготовления полиграфической продукции (плакаты, шелфтокер и т.д.) с изображением вышеуказанных элементов. Приложения (15) к договору № 005/2013 от 20.02.2013 касаются изготовления рекламных конструкций – баннеров. Вместе с тем, документального подтверждения, где именно размещалась данная реклама и в течение какого времени она осуществлялась, а также каким образом потребители с ней были ознакомлены, материалы возражения не содержат.

Копий самих договоров № 204-15 от 27.10.2015, № 38-Н/13 от 21.11.2013, № 005/2013 от 20.02.2013 лицом, подавшим возражение, не представлено.

Представленные фотографии (28) невозможно соотнести с каким-либо конкретным рекламным, либо выставочным мероприятием.

Мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака материалы возражения не содержат. Сведений о том, какая именно освещалась реклама посредством публикаций в журнале «За рулем», материалы возражения не содержат.

Кроме того, коллегией также принято во внимание, что оспариваемый товарный знак представляет собой короткое предложение, лозунг, что делает его сложным в восприятии и запоминании в качестве средства индивидуализации.

Таким образом, из имеющихся фактических данных не представляется возможным прийти к выводу, что участие лица, подавшего возражение, в рекламной кампании повлекло формирование устойчивой ассоциативной связи товаров, реклама которых сопровождалась, в том числе, оспариваемым товарным знаком, с их производителем, либо каким-либо иным конкретным лицом.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых товаров 01, 04 классов МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 644608.