

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 10.12.2020 возражение Акционерного общества «Аромат», Республика Татарстан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 138334, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 138334 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.1996 по заявке № 95709987 с приоритетом от 07.09.1995 в отношении товаров 03 и услуг 35, 42 классов МКТУ. На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2014, правообладателем данного товарного знака в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью «АБАР», Ставропольский край (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 138334 было зарегистрировано словесное обозначение «**ШИПР**», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 10.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения по своему существу сводятся только лишь к тому, что оспариваемый товарный знак является обозначением, не обладавшим на дату его приоритета различительной способностью, так как в течение длительного периода с 30-х годов XX века по 1991 год в историческую эпоху существования СССР оно использовалось различными фабриками – производителями парфюмерно-косметических изделий, в силу чего уже не может индивидуализировать соответствующие товары и связанные с их реализацией и продвижением на рынке услуги того или иного одного производителя, то есть отличать их от однородных товаров и услуг других производителей, в то время как действия правообладателя, связанные с регистрацией такого товарного знака исключительно на свое имя, представляют собой недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом.

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

Лицом, подавшим возражение, на заседаниях коллегии, состоявшихся 16.02.2021 и 12.03.2021, и корреспонденцией, поступившей 11.03.2021, были также представлены дополнительные пояснения к возражению в связи с представленным правообладателем отзывом на него. Однако они по своему существу только лишь повторяют вышеуказанные мотивы поданного возражения.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, были представлены, в частности, копии следующих документов: изданная в период СССР справочная литература в парфюмерно-косметической отрасли производства [1]; изданная в период СССР художественная литература [2]; распечатки сведений из сети Интернет [3]; нормативные акты и письма исполнительных органов государственной власти СССР относительно парфюмерно-косметической отрасли производства [4]; отчеты научно-

исследовательских институтов в парфюмерно-косметической отрасли производства СССР [5]; плановые отчеты, относящиеся к периоду с 30-х годов XX века по 1991 год, парфюмерно-косметических фабрик СССР [6]; каталоги «Товары – почтой» 80-х годов XX века [7]; социологический отчет по результатам опроса потребителей [8]; претензионное письмо правообладателя о нарушении его исключительного права на оспариваемый товарный знак [9]; учредительные документы лица, подавшего возражение, связанные с приватизацией государственного производственного предприятия, и его отчеты о выпуске продукции [10].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 15.02.2021, и на заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2021, представил на него отзыв, доводы которого относительно упомянутых выше определенных мотивов возражения по существу сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сам по себе вовсе не относится к обозначениям, признаваемым согласно законодательству не обладающими различительной способностью, а в материалах возражения соответствующее обозначение упоминается не в качестве имени нарицательного – видового наименования того или иного товара, но лишь как имя собственное – заключенное в кавычках и начинающееся с заглавной буквы название одеколона, духов и пудры, причем они выпускались в исторический период существования СССР в условиях плановой экономики вовсе не разными лицами, а одним лицом – государством, и уже утраченный, не используемый кем-либо, к дате приоритета оспариваемого товарного знака такой «государственный» бренд был возрожден именно правообладателем и в течение длительного периода времени активно используется им и его лицензиатами, соответствующая продукция которых и стала известной современному российскому потребителю.

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

К отзыву правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2021, были приложены копии товарных и товарно-транспортных накладных со сведениями о поставках им соответствующих товаров, индивидуализируемых оспариваемым товарным знаком [11].

На заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2021, правообладателем были также представлены дополнительные пояснения к его отзыву в связи с представленными лицом, подавшим возражение, дополнительными пояснениями к возражению. Однако они по своему существу только лишь повторяют упомянутые выше доводы, уже изложенные правообладателем в его отзыве на возражение.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.09.1995) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

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 стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ШИПР». Данный товарный знак с приоритетом от 07.09.1995 охраняется в отношении товаров 03 и услуг 35, 42 классов МКТУ, которые представляют собой парфюмерную и косметическую продукцию и услуги по реализации и продвижению товаров на рынке и помощи в области деловых операций.

Претензионное письмо правообладателя о нарушении его исключительного права на оспариваемый товарный знак [9] и учредительные документы лица, подавшего возражение, связанные с приватизацией государственного

производственного предприятия, и его отчеты о выпуске соответствующей продукции [10] подтверждают наличие определенного конфликта интересов между сторонами спора по поводу оспариваемого товарного знака или сходного с ним обозначения, что может затрагивать некоторые субъективные права лица, подавшего возражение, связанные с использованием им соответствующего обозначения для маркировки однородных товаров.

С учетом данных обстоятельств коллегия усматривает наличие у лица, подавшего возражение, необходимой заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку по соответствующему мотиву, изложенному в возражении и касающемуся его доводов о невозможности индивидуализировать таким обозначением товары того или иного одного производителя, в том числе правообладателя.

Вместе с тем, их анализ по существу рассматриваемого дела показал, что в материалах возражения [1 – 8] отсутствуют необходимые документы, которые раскрывали бы хозяйственную деятельность совершенно разных конкретных лиц, производящих соответствующие товары, и содержали бы сведения об объемах и длительном периоде самостоятельного производства ими этих конкретных товаров в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака обязательно независимо друг от друга, а также о неоднократности использования ими обозначения именно в качестве видового наименования строго определенных товаров и об известности этих конкретных производителей и их товаров российским потребителям.

Так, в частности, в архивной справочной литературе [1] и советской художественной литературе [2], в сведениях из сети Интернет [3], в нормативных актах и письмах исполнительных органов государственной власти СССР [4], в архивных отчетах научно-исследовательских институтов [5] и плановых отчетах парфюмерно-косметических фабрик СССР [6] и в архивных каталогах «Товары – почтой» [7], действительно, обнаруживаются сведения о том, что в историческую эпоху существования СССР соответствующее

обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, использовалось различными советскими фабриками – производителями парфюмерно-косметических изделий, и такая их продукция, маркированная данным обозначением, была известна советским потребителям.

Однако в данных материалах возражения соответствующее обозначение, как верно было отмечено правообладателем, упоминается все же не в качестве имени нарицательного – видového наименования того или иного товара, но лишь как имя собственное – заключенное в кавычках и начинающееся с заглавной буквы название одеколona, духов и пудры, то есть служащее, скорее всего, именно как средство индивидуализации таких товаров их производителя, в том числе привлекающее к ним особое внимание потребителей и тем самым способствующее их продажам.

Но выпускались эти товары в исторический период существования СССР, как известно, в условиях командно-административной системы управления экономикой и соответствующей ей плановой системы организации производства товаров, когда соответствующее средство их индивидуализации было необходимо только лишь для привлечения к ним внимания советских потребителей и повышения у них спроса на эти товары посредством такого бренда, в то время как их производителем, собственником и бенефициаром их реализации являлось, на самом деле, лишь одно лицо – государство.

При этом определенные качества, свойства и состав данных товаров [1], их ассортимент и объемы выпуска [4] регламентировались и контролировались [5] исключительно государством в лице исполнительных органов государственной власти СССР с учетом разрабатываемых его научно-исследовательскими институтами требований, а вовсе не разными производителями на основании разработанных ими уникальных и принадлежащих только им на праве собственности технических условий и т.п.

Производственная деятельность упоминаемых в представленных архивных документах советских фабрик, непосредственно изготавливавших соответствующие товары, осуществлялась исключительно в рамках исполнения

ими плановых заданий собственника – государства, за которые эти предприятия и отчитывались перед ним [6]. В то же время, они совсем не занимались вопросами реализации выпущенных ими товаров, что было также исключительно в компетенции государства [7].

В этой связи, конечно, отсутствуют необходимые доказательства самих фактов введения в гражданский оборот в соответствующий период таких товаров, собственно, различными, обязательно не связанными друг с другом, лицами.

К тому же, не имеется и каких-либо оснований полагать, что упомянутые выше различные конкретные виды товаров (одеколон, духи, пудра), маркированные соответствующим обозначением, относились к одному и тому же конкретному виду товаров либо к одной и той же конкретной, специально определенной, разновидности товаров «шипр» без обязательного упоминания с этим определенным названием вышеуказанных реально видовых наименований товаров «одеколон», «духи» или «пудра» и т.п.

С другой стороны, в документах [5 – 6], действительно, упоминаются различные конкретные фабрики, непосредственно изготавливавшие в вышеупомянутый период с 30-х годов XX века по 1991 год соответствующие товары. Однако лицом, подавшим возражение, вовсе не были представлены какие-либо доказательства известности этих конкретных производителей того времени и именно их товаров российским потребителям.

Так, например, согласно результатам социологического опроса [8] обозначение «**ШИПР**» известно подавляющему большинству опрошенных (82,9%), но каких-либо конкретных производителей товаров под этим обозначением абсолютное большинство (91%) не смогло назвать, в то время как большинство респондентов (48,2%) считают, что соответствующие товары выпускаются все же только одним производителем, а о гипотетически разных их производителях заявили лишь 21,1%.

В свою очередь, исходя из весьма большой длительности государственной регистрации оспариваемого товарного знака (примерно в течение 25 лет) вполне

можно полагать, напротив, и то, что современный российский потребитель может быть знаком все же с соответствующей продукцией именно правообладателя либо его правопреемников или нескольких лицензиатов, среди которых, согласно сведениям о данной регистрации товарного знака, было, в том числе, и лицо, подавшее возражение, в частности, на основании неисключительной лицензии в период с 2007 по 2009 годы, то есть тем самым оно признавало правомерность государственной регистрации оспариваемого товарного знака.

В этой связи довод правообладателя о том, что уже утраченный, не используемый кем-либо, к дате приоритета оспариваемого товарного знака соответствующий «государственный» бренд был возрожден именно правообладателем и использовался им [11], никак не был опровергнут, а правомерность государственной регистрации данного товарного знака в течение 25 лет, собственно, никем не была оспорена.

Так, доводы настоящего возражения основываются только лишь на исторических сведениях об уже использовавшемся в некоторый период времени в XX веке соответствующем обозначении в отношении выпускаемых различными советскими фабриками товаров, которые обладали определенными, известными советским потребителям, свойствами.

Однако не имеется никаких документов, свидетельствующих о последующем применении данного обозначения указанными лицами или какими-либо их правопреемниками в течение весьма длительного периода времени, предшествовавшего непосредственно самой дате приоритета оспариваемого товарного знака, а также и дате подачи настоящего возражения, на которые не были представлены сведения об известности российским потребителям как самих этих лиц в качестве производителей товаров, так и, например, сохранившихся с советских времен тех или иных строго определенных свойств этих товаров.

В этой связи следует отметить, что согласно абзацу 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса положение процессуальной нормы права, установленной подпунктом 1

настоящего пункта и предусматривающей возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак по соответствующему мотиву отсутствия у него различительной способности, применяется с учетом обстоятельств, сложившихся, собственно, на дату подачи возражения.

Напротив, представленными лицом, подавшим возражение, соответствующими документами охватывается период времени лишь по 1991 год.

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что представленные в материалах возражения отдельные архивные сведения, имеющие исключительно исторический характер, без вышеупомянутых необходимых сведений, отражающих статус и восприятие соответствующего обозначения на современном рынке определенных товаров, не позволяют признать оспариваемый товарный знак обозначением, не обладающим различительной способностью, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 138334.