

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.04.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Антоновским А.В., г.Курск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №699977, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2018731716 с приоритетом от 27.07.2018 зарегистрирован 22.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №699977 в отношении товаров 02, 04, 09, 13 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «АРСЕНАЛ», Удмуртская обл., г.Ижевск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 8 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность в подаче возражения выражается в том, что ИП Антоновский А.В. осуществляет производство и реализацию товаров, предназначенных для чистки огнестрельного и пневматического оружия,

ЧИСТОGUN

маркированными обозначением « _____ » с 2014 года;

- производственная деятельность лицом, подавшим возражение, осуществляется в арендуемых производственно-складских помещениях в городе Курске, о чем свидетельствуют договоры субаренды недвижимого имущества;

- ИП Антоновский А.В. производит и реализует оптом и в розницу товары, предназначенные для чистки огнестрельного и пневматического оружия: вишеры, войлочные патчи, шомпол классический, гибкий шомпол, шомпол петля, латунный шомпол, направляющие для шомпола, пипетка для жидких смазочных материалов, переходник для шомполов, фланелевые патчи-салфетки, адаптер-иголка и так далее;

- реализация товаров осуществлялась через оптовые поставки различным магазинам оружия и через розничные каналы реализации, подтверждением чего служат товарные накладные, счет-фактуры;

- представленные оборотно-сальдовые ведомости свидетельствуют об объемах

ЧИСТОGUN

продаж товаров, маркированных обозначением « _____ », а также закупку лицом, подавшим возражение, товаров для процесса производства товаров для чистки оружия;

- с учетом узкоспециализированного сегмента рынка товаров, предназначенных для чистки огнестрельного, пневматического оружия и

незначительной оптовой стоимости товаров, сумма более чем в 63 миллиона рублей является значительным показателем в рамках данного сегмента рынка;

- на всех упаковках товаров указан изготовитель: ИП Антоновский А.В., его

ЧИСТОGUN

адрес, контакты для связи и маркировка товаров обозначением « _____ »;

- для рекламы и продажи своей продукции лицо, подавшее возражение, использует сайт <https://a2s.quarta-hunt.ru>, зарегистрированный в 2008 году, а также социальные сети Инстаграм и Фейсбук;

- товары широко известны потребителям, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в журналах об оружии, профессиональные форумы, различные статьи, письма, публикации, каталоги, Интернет-форумы, страницы сайтов с отзывами потребителей и другое;

- таким образом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, использовалось тождественное рассматриваемому знаку по

ЧИСТОGUN

свидетельству №699977 коммерческое обозначение « _____ » в отношении товаров для чистки огнестрельного и пневматического оружия, которые породу товаров, их назначению, условиям сбыта и кругу потребителей являются однородными товарам 13 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак;

- товары 02, 04, 09 классов МКТУ спорного знака также являются однородными товарам лица, подавшего возражение, поскольку могут быть использованы при ремонте и чистке оружия, относится к приборам, используемым для огнестрельного оружия, и могут быть отнесены потребителями к одному производителю;

- кроме того, учитывая широкую известность и географию поставок товаров лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- лицо, подавшее возражение, считает, что действия по регистрации оспариваемого товарного знака являются фактом недобросовестной конкуренции со стороны его правообладателя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №699977 недействительным в отношении всех товаров 02, 04, 09, 13 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРИП (1);
- договор субаренды недвижимого имущества №2016 от 01.04.2016г.; договор субаренды недвижимого имущества №21/05-2019 от 01.05.2019г. (2);
- прайс-лист товаров (3);
- договоры поставки товаров, подтверждающих реализацию товаров, маркированные обозначением «ЧИСТОGUN», товарные накладные, счета-фактуры за период с 2014 по 2019 года (4);
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам №10, 41, 44 за 2015-2020 гг. (5);
- оборотно-сальдовые ведомости по счету 90.01.1 в период с 2015 по 2020 года (6);
- макеты упаковок товаров (7);
- скриншот сайта «ЧИСТОGUN», сведения о домене с сайта Whois (8);
- скриншот аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram (9);
- публикации в журнальных статьях с упоминанием продукции «ЧИСТОGUN» (10);
- скриншот статьи с сайта Юрия Максимова о товарах «ЧИСТОGUN» (11);
- скриншот информации о товарах с Интернет-форума об оружии «Оружейный форму Guns.ru» (12);

- скриншоты видеозаписей на сайте Youtube с упоминанием товаров «ЧИСТОGUN», 2 диска с содержанием данных видеозаписей (13);

- скриншоты сайтов партнеров с предложением товаров под наименованием «ЧИСТОGUN» (14);

- доказательства сотрудничества с партнерами (15);

- публикации с фотографиями в каталогах журналов с 2015 года (16);

- переписка между лицом, подавшим возражение, и рекламным агентством ООО «Рекламный каталог»; макеты логотипов (17);

- скриншот результатов поиска на сайте Google наименования «ЧИСТОGUN» до и после даты приоритета знака по свидетельству №699977 (18).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов;

- факт использования обозначения «ЧИСТОGUN» до даты приоритета спорного товарного знака иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- лицом, подавшим возражение, не доказано наличие у потребителей устойчивой ассоциативной связи между обозначением «ЧИСТОGUN» и ИП Антоновским А.В., следовательно, не доказана способность оспариваемым обозначением вводить потребителей в заблуждение;

- материалы возражения не свидетельствуют о длительности и интенсивности использования лицом, подавшим возражение, обозначения «ЧИСТОGUN» до даты приоритета спорного товарного знака;

- обозначение «ЧИСТОGUN» использовалось в качестве названия продукции, а не наименования предприятия, следовательно, не доказано его использование в качестве коммерческого обозначения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №699977.

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

С учетом даты (27.07.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №699977 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №699977 представляет собой

ЧИСТОGUN

комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «ЧИСТОGUN», выполненный буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом, заключенный в прерывистую рамку.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №699977 с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение. ИП Антоновский А.В. осуществляет

производство и реализацию товаров под обозначением «
», предназначенных для чистки огнестрельного и пневматического оружия. По мнению лица, подавшего возражение, его деятельность соотносится с товарами 02, 04, 09, 13 классов МКТУ, указанными в оспариваемой регистрации.

В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым ИП Антоновским А.В., в гражданском обороте для индивидуализации вышеуказанных товаров, в силу чего способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Обозначение, используемое лицом, его подавшим, и оспариваемый товарный знак являются тождественными.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №699977 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №699977 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (1-18) усматривается, что ИП Антоновский А.В. арендует нежилое отопливаемое производственно-складское помещение и продвигает товары «высококачественные войлочные патчи, вишеры, шомполы и направляющие для него, переходники,

ЧИСТОGUN

фланелевые патчи-салфетки, адаптер-иголки» под обозначением «_____».

На представленных этикетках товаров, в частности, войлочных патчах для чистки всех видов огнестрельного и пневматического оружия, маркированных

ЧИСТОGUN

обозначением «_____» в качестве изготовителя указано лицо, подавшее возражение.

ЧИСТОGUN

Вместе с тем, документов о том, что обозначением «_____», используемым лицом, подавшим возражение, для маркировки товаров, индивидуализирующих предприятие как имущественный комплект, не представлено. Так, отсутствуют сведения о существовании предприятия под обозначением «ЧИСТОGUN», имеющего соответствующую вывеску.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказан факт наличия у него прав на коммерческое обозначение.

С учетом изложенного, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением 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 злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №699977.