


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации 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 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 28.12.2022, поданное ООО «ФудВэй», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535941, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 29.01.2014 по заявке № 2014702353 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.03.2015 за № 535941 на имя Атлантик Индастриз, П.О. Бокс 309, Углэнд Хаус, Саут Черч Стрит, Джордж Таун, Большой Кайман КейУай1-1104, Каймановы о-ва (Брит.) (КУ), в отношении товаров 32 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

В соответствии с зарегистрированным Роспатентом от 18.12.2017 №РД0239539 договором отчуждения правообладателем товарного знака стала компания ЮРОПИЭН РИФРЕШМЕНТС, Саутгейт, Даблин Роуд, Дроэда, Эй92 УайКей7Даблю, Ирландия (IE).


В Госреестр 02.05.2023 были внесены сведения в наименование и адрес правообладателя товарного знака. В результате данных изменений правообладателем товарного знака стала компания Юропиэн Рифрешментс Анлимитед Компани, Саутгейт, Даблин Роуд, Дроэда, Графство Мит, Ирландия (IE) (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 535941 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения, а также в дополнениях к нему указывалось следующее:

- правообладатель рассматриваемого товарного знака является также



правообладателем более раннего товарного знака «» по свидетельству №172741 с приоритетом от 07.05.1997, зарегистрированного 01.03.1999, который является тождественным с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №535941;

- при сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству №172741 видно, что доминирующими элементами являются словесные элементы, которые являются тождественными;

- сравниваемые обозначения близки к тождеству, так как у них имеются лишь незначительные графические отличия;

- словесные элементы в оспариваемом товарном знаке выполнены стилизованным контурным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква заглавная, остальные строчные, контур шрифта черный с внутренней заливкой

контура белым цветом, каждая буква имеет стилизованную тень, словесные элементы расположены в две строки и по диагонали снизу вверх и слева направо, а в товарном знаке по свидетельству №172741 словесные элементы выполнены тем же стилизованным контурным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых заглавная, остальные строчные, с черным контуром шрифта, внутренней заливкой контура белым цветом и стилизованной тенью у каждой буквы, при этом, добавлен фон и знак охраны товарного знака;

- имеющиеся несущественные отличия (фон и неохраняемый знак охраны товарного знака) у старшего товарного знака не создают иного впечатления в сравнении с оспариваемым товарным знаком, поскольку при использовании на товаре, восприятие фона будет меняться, например, в зависимости от цвета напитка в бутылке, а также от цвета самой бутылки. То есть фон не влияет на создание одинакового впечатления, соответственно относится к несущественным элементам. Его удаление в оспариваемом товарном знаке не влияет на объём правовой охраны, так же, как и его наличие не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений;

- по результатам сравнения перечня товаров более раннего товарного знака с перечнем товаров оспариваемого товарного знака следует, что перечни товаров идентичны;

- исходя из системного анализа статей 1496, 1481 Кодекса на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право, таким образом, действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав;

- аналогичный правовой подход к вопросу признания регистрации тождественных обозначений как противоречащих общественным интересам изложен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.06.2017 по делу СИП-658/2016 и 02.05.2017 по делу СИП-711/2016;

- на основании изложенного установлено, что наличие у одного лица двух тождественных товарных знаков, зарегистрированных в отношении идентичных

товаров, противоречит природе исключительного права и, следовательно, противоречит общественным интересам;

- заинтересованность ООО «ФудВэй» в подаче возражения обусловлена тем, что:

а) лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявкам №№2022715182, 2022715183, 2022772815 в отношении товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам, которые сходны до степени смешения и тождественны соответственно с оспариваемым товарным знаком №535939, зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. При этом, по заявке №2022715183 направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором оспариваемый товарный знак № 535939 противопоставлен в качестве препятствия к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

б) лицо, подавшее возражение, инициировало досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков «ДР ПЕППЕР / DR PEPPER» по свидетельствам №№200819, 172741, 159476, 158585, 49326 вследствие их неиспользования;

в) лицо, подавшее возражение, производит и реализует безалкогольные напитки, о чем свидетельствуют представленные к ранее поданному возражению документы;

- для подачи возражения по основанию противоречия регистрации общественным интересам не требуется наличия угрозы возникновения ответственности за использование товарного знака в прошлом, достаточно только наличия факта нарушения общественных интересов, имеющих на дату подачи возражения, поскольку возражение по данному основанию рассматривается с учётом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения;

- на дату подачи возражения, оспариваемый товарный знак действовал, следовательно, возражение при таких обстоятельствах должно быть рассмотрено по существу с учетом имеющейся на дату подачи заинтересованности;

- приведённая правообладателем судебная практика не подлежит принятию коллегией во внимание, поскольку касается иных обстоятельств, существенно отличающихся от настоящего дела.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535941 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения по заявке № 2022715182 (1);
- сведения по заявке № 2022715183 (2);
- сведения по заявке № 2022772815 (3);
- уведомление экспертизы по существу по заявке № 2022715183 (4);
- копия определения ВС РФ от 11.11.2020 № 300-ЭС20-12511 по делу СИП-819/2018 (5);
- копия постановления Президиума СИП от 13.06.2017 по делу СИП-658/2016 (6);
- копия постановления Президиума СИП от 02.05.2021 по делу СИП-711/2016 (7);
- копия определения по делу СИП-527/2022 от 20.12.2022 об отложении судебного заседания (8);
- сведения о товарном знаке №172741 (9);
- договор № ПП 36/2019 производственного подряда (10);
- заявление ООО «Здоровые продукты» о безопасности продуктов, исх. №553 от 23.09.2019 (11);
- сертификат соответствия № РОСС RU.AB75.B.087 о соответствии требованиям к производству продукции, выданный ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ» (12);
- декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU НВ15.B.01497/19 и № ЕАЭС N RU Д-RU РА05.B.28094/22 (13);
- счёт-фактура № RW-1894 от 31.05.2022 (14);
- акт № 117 от 31.05.2022 (15);

- отчёт об израсходованных материалах № 117 от 31.05.2022 (16);
- товарная накладная № RW-2758 от 25.05.2022 (17);
- товарная накладная № RW-2843 от 30.05.2022 (18);
- счёт-фактура № RW-1739 от 25.05.2022 (19);
- счёт-фактура № RW-1815 от 30.05.2022 (20);
- распечатка страниц сайта <https://hproducts.ru/>, используемого ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ» (21);
- сведения о владельце доменного имени <https://hproducts.ru/> (22);
- договор поставки № 18.03/87 от 18.03.2019 с ООО «Тошев-РФ» на поставку ингредиентов для производства напитков (извлечение) (23);
- товарная накладная № 0119 от 26.06.2020 (24);
- счёт-фактура № 0023 от 26.01.2021 (25);
- товарная накладная № 0023 от 26.01.2021 (26);
- товарная накладная № 0337 от 06.09.2022 (27);
- счёт-фактура № 0337 от 06.09.2022 (28);
- договор № ГК/60666/16 от 01.12.2016 с АО «Тандер» (извлечение) (29);
- договор поставки № 137/20 от 14.07.2020 с ООО «СПАР-Рязань» (извлечение) (30);
- счёт-фактура № 340 от 24.06.2022 (31);
- счёт-фактура № 423 от 16.08.2022 и уведомлением об отгрузке безалкогольных напитков № 383 от 16.08.2022 (32);
- фотографии напитков «POWERCELL» в магазинах (33);
- декларация на товары № 10013160/071022/3484986 (34);
- декларация на товары № 10013160/191022/2504161 (35);
- Сертификаты о происхождении товара №2453743 (в Узбекистан), № 1950512 (в Луганскую Народную Республику) и № 2962115 (в Монголию) (36);
- копия страниц сайта ООО «ФудВэй» <https://www.powercelkrink.ru/> по продвижению безалкогольного напитка Powercell (37).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, а также дополнения к отзыву, в которых выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- сопоставляемые обозначения не являются тождественными, различаются шрифтом, графическим и цветовым исполнением, фоном;

- в данном случае сравниваемые товарные знаки имеют значительные отличия в графическом исполнении, а единственным элементом, который их объединяет, является словесный элемент «Dr Реррег»;

- таким образом, сопоставляемые товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, регистрация которых разрешена гражданским законодательством;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535941;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №172741 прекращена, в связи с чем признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535941 недействительным является нецелесообразным;

- правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №535941 прекращена полностью на основании заявления правообладателя товарного знака;

- в виду того, что правовая охрана оспариваемой регистрации прекращена, общественные интересы никак не нарушаются, при этом лицом, подавшим возражение, не представлено какого-либо обоснования в необходимости защиты общественных интересов на прошлое время;

- лицом, подавшим возражение, не указано как существование сходных товарных знаков у одного правообладателя в прошлом создает какую-либо угрозу обществу и противоречит общественным интересам в прошлом;

- судебной практика устанавливает общее правило о том, что оспаривание правовой охраны товарных знаков на прошлое не должно осуществляться произвольно, а должно быть мотивированным и обоснованным.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 535941.

Правообладателем товарного знака приложены следующие материалы:

- определение Суда по интеллектуальным правам от 15.03.2023 о принятии искового заявления к производству по делу № СИП-114/2023 (38);

- заявление компании «Юропиэн Рифрешментс Анлимитед Компани» от 12.04.2023 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 535941 (39).

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


С учетом даты поступления заявки (29.01.2014) на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 535941 представляет собой



словесное обозначение «», содержащее два словесных элемента «Dr Pepper», выполненных под наклоном одно под другим буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

На основании заявления правообладателя от 12.04.2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству №535941 досрочно прекращена полностью.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535941 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку по перечисленным основаниям предусмотрено подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса. При этом возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом (см. пункт 2 статьи 1513 Кодекса).

В соответствии с пунктом 174 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ) прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 Кодекса, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1512 Кодекса признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.


Таким образом, прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака само по себе не приводит к отсутствию оснований для рассмотрения возражения по существу. Данная позиция подтверждается решением Суда по

интеллектуальным правам от 23.09.2019 по делу СИП485/2019.

Что касается доводов правообладателя об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, то этот вопрос относится к существу спора, исследуется коллегией с учетом оснований для оспаривания.

Возражение подано ООО «ФудВэй», которое, согласно представленным документам (10-37), демонстрирует деятельность на территории Российской Федерации в отношении производства и продвижения напитков безалкогольных энергетических.

Лицом, подавшим возражение, поданы заявки №№2022715182, 2022715183,

2022772815 на регистрацию обозначений « Dr Pepper », «  », « Др Пеппер » в качестве товарных знаков в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является иском по делу №СИП-527/2022 к правообладателю оспариваемого товарного знака, рассматриваемому Судом по интеллектуальным правам, о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№200819, 172741, 159476, 158585, 49326 вследствие их неиспользования.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация по свидетельству №535941 противоречит общественным интересам, поскольку у правообладателя рассматриваемой регистрации имеется тождественный товарный знак по свидетельству №172741, зарегистрированный в отношении идентичных товаров, что противоречит природе исключительного права.


Таким образом, коллегия признает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №535941 по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535941 коллегия отмечает следующее.

Доводы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, он является тождественным старшему товарному знаку №172741, зарегистрированному на имя правообладателя рассматриваемой регистрации, что приводит к дублированию права на товарный знак.

Товарный знак по свидетельству №172741 представляет собой



комбинированное обозначение «», выполненное в виде горизонтально вытянутого прямоугольника темно-бордового цвета, на фоне которого под наклоном одно под другим расположены словесные элементы «Dr Pepper», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белым цветом. В конце словесных элементов расположен элемент ®. Под данными словесными элементами проходит черта красного цвета.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №172741 была досрочно прекращена полностью 28.02.2023 на основании заявления правообладателя от 19.12.2022, о чем внесена запись в Госреестр.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №535941 и товарного знака по свидетельству №172741 показал, что они включают в свой состав словесный элемент «Dr Pepper». Вместе с тем, в целом сопоставляемые обозначения имеют ряд существенных отличий, не позволяющих их признать тождественными. Так, оспариваемый товарный знак является словесным, в отличие от противопоставленного товарного знака, представляющего собой комбинированное обозначение. Словесные элементы «Dr Pepper» в сравниваемых обозначениях выполнены под различным наклоном. В противопоставленном товарном знаке содержится прямоугольник темно-бордового цвета, под словесными элементами проходит черта ярко красного цвета, также присутствует изображение элемента ®, означающий знак зарегистрированного товарного знака.

Указанные графические отличия, различное расположение словесных элементов в знаках, дополнительные элементы в противопоставленном товарном знаке в виде прямоугольника, цветового решения, элемента ®, позволяют коллегии прийти к выводу об отсутствии тождества между сравниваемыми товарными знаками.

Анализ товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых товарных знаках, показал следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 172741 досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ "минеральные воды; фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 2015 года по делу № СИП-883/2014. Товарный знак действует в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №535941 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Таким образом, коллегией было установлено, что оспариваемые товары 32 класса МКТУ «пиво; газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки» являются тождественными товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №172741. Вместе с тем, в перечне оспариваемой регистрации содержатся иные товары 32 класса МКТУ «минеральные воды; фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», следовательно, в отношении данных позиций отсутствует регистрация в отношении одних и тех же товаров.

На основании изложенного у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения по основаниям несоответствия оспариваемой регистрации требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2022.