

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 29.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Немирович Александрой Анатольевной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466809, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010723155 с приоритетом от 16.07.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.07.2012 за №466809 на имя ООО «Торговый дом "ТРИАДА», Россия, (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30 и услуг 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.,

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №466809 – (1) представляет собой

ОТ ИВАНЫЧА

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 29.09.2017 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Немирович А.А. является заинтересованным лицом при подаче настоящего



возражения, поскольку является правообладателем товарного знака по свидетельству №438261 – (2), а также на ее имя подана заявка №2016708515 на



регистрацию товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- ИП Немирович А.А. приобрела исключительное право на товарный знак (2) 01.12.2011 (согласно зарегистрированному Роспатентом договору об отчуждении исключительного права на данный товарный знак), однако осуществляла свою деятельность, начиная с 27 мая 2010 года. Прежний правообладатель товарного знака (2)

- ООО «Торговый Дом «Восток» (компания, аффилированная с лицом, подавшим возражение) стоял у истоков создания и развития линейки продуктов, маркируемых обозначением «От Иваныча»;

- с момента своего создания лицо, подавшее возражение, активно производило продукцию под товарным знаком (2), представляющую собой консервированные продукты, включая готовые блюда из мяса, рыбы, овощей;

- начиная с 2012 года, продвижение продукции осуществлялось на официальном сайте, на общероссийских выставках и форумах, в СМИ, в сети Интернет. До 2012 года продвижение продукции осуществляло ООО «Торговый Дом «Восток»;

- лицо, подавшее возражение, также оказывало третьим лицам услуги по консервированию продуктов, которые соотносятся с оспариваемыми услугами 40 класса МКТУ;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- в качестве подтверждения данного довода, лицо, подавшее возражение, дополнительно просит принять во внимание сведения, изложенные в статье

«Деликатесы от Иваныча могут довести Сечина и «Роснефть» до суда», опубликованной в сети Интернет, в которой указано, что производителями товаров под обозначением «От Иваныча» являются ООО «Торговый Дом «Восток» и ИП Немирович А.А.;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что ИП Немирович А.А. является правообладателем



товарного знака по свидетельству №438261 с приоритетом от 22.06.2009, т.е. более ранним, чем приоритет (16.07.2010) оспариваемого товарного знака (1);

- поскольку сравниваемые знаки (1) и (2) имеют высокую степень сходства, так как содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «От Иваныча», существует вероятность, что оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение;

- товары 29, 30 и услуги 40 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1), однородны всем товарам 29 и услугам 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2), поскольку сопоставляемые товары по своему роду, составу относятся к одной категории товаров «продукты питания», имеют один круг потребителей;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются одной из форм недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466809 недействительным в отношении всех товаров и услуг оспариваемой регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №466809;

2. Распечатка статьи «Деликатесы от Иваныча могут довести Сечина и «Роснефть» до суда»;
3. Распечатки с сайта <https://td-vostok/ru>;
4. Распечатки с сайта <http://www.prod-expo.ru>;
5. Сведения о домене <td-vostok/ru>;
6. Распечатки с сайта web.archive.org сведений с сайта <https://td-vostok/ru>;
7. Выборка договоров на изготовление полиграфической продукции за 2016, 2017 гг.;
8. Выборка договора на оказание рекламных услуг за 2017 гг.;
9. Выборка договора поставки товара за 2014, 2015, 2016 год;
10. Договор на участие в выставке «Продэкспо-2016»;
11. Распечатки из сети Интернет;
12. Фотографии выставочного стенда;
13. Фотографии продукции;
14. Договор на участие в выставке «Продэкспо-2017»;
15. Договор на изготовление и поставку рекламных изделий за №181 от 07.10.2015;
16. Договор возмездного оказания услуг б/н от 19.07.2016;
17. Договор возмездного оказания услуг за №29/07/16 от 26.07.2016;
18. Договор № 105 от 22.12.2016 на изготовление временного выставочного оборудования;
19. Договор на оказание информационных услуг за №864 от 07.09.2016.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №466809, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, подано возражение по истечении пяти лет, когда может быть оспорено и признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
- что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то в отношении данного основания лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность;

- кроме того, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ИП Немирович А.А. производила товары и оказывала услуги под сходным обозначением и у потребителя возникла устойчивая связь между самими товарами и услугами и ИП Немирович А.А., так как:

- в качестве индивидуального предпринимателя Немирович А.А. была зарегистрирована 25.05.2010, а исключительное право на товарный знак (2) у нее возникло 01.12.2011, т.е. после даты (16.07.2010) приоритета оспариваемого товарного знака;

- приложенные к возражению материалы, касающиеся производства товаров под обозначением «От Иваныча», относятся к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации;

- таким образом, довод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №466809 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным;

- что касается довода лица, подавшее возражение, о недобросовестной конкуренции, то данный факт не может быть установлен Роспатентом.

С учетом изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №466809.

В качестве приложения к отзыву правообладателем была представлена выписка из ЕГРИП об ИП Немирович А.А. – [20].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (16.07.2010) правовая база для оценки охраниспособности товарного знака по свидетельству №466809 включает в себя вышеуказанный 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 (1) 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 подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466809 по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ИП Немирович А.А., заинтересованность которой обусловлена тем, что она является обладателем более раннего исключительного

права на товарный знак  по свидетельству №438261 – (2), а также на ее имя

подана заявка №2016708515 на регистрацию товарного знака  в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №466809 представляет собой

ОТ ИВАНЫЧА

словесное обозначение  , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Возражение содержит довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 466809 подано в Роспатент – 29.09.2017, а дата публикации сведений о регистрации указанного товарного знака – 25.08.2012, следовательно, лицом, подавшим возражение, подано возражение по истечении пяти лет, когда может быть оспорено и признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 466809 по основаниям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В связи с указанными обстоятельствами возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 466809, когда пятилетний срок оспаривания товарного знака, установленный пунктом 2(2) статьи 1512 Кодекса, уже истек не может быть рассмотрено по существу.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С учетом словарно-справочного источника (Иваныч – разг., вар. к Иванович, см. <https://dic.academic.ru/>) оспариваемый товарный знак «От Иваныча» не несет в себе информации ложной или способной вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров (услуг) со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Распечатки с сайтов [3, 4, 6], сведения о домене td-vostok.ru [5], фотографии выставочных стендов [12], фотографии продукции [13] содержат информацию об ООО «Торговый Дом «Восток». Материалов, подтверждающих, что данное общество и лицо, подавшее возражение, являются аффилированными лицами и совместно осуществляют введение продукции под обозначением «От Иваныча» в гражданский оборот, не представлено. Кроме того, материалы [12, 13] не содержат даты, в связи с чем нельзя установить их относимость к дате приоритета.

Представленные договоры [7-10], [14-19] датированы 2014-2017 гг., т.е. относятся к периоду после даты (16.07.2010) приоритета оспариваемой регистрации. Кроме того, в них в качестве «Экспонента» [10, 14], «Заказчика» [7, 8, 15, 18, 19], «Поставщика» [9, 17], «Исполнителя» [16] выступают другие компании: ООО «Капитан Морей», ООО «Маяк», ООО «Золотой Глобус».

Распечатки из сети Интернет [11] датированы 05.06.2014 и 2017 годом, т.е. также относятся к периоду после даты (16.07.2010) приоритета оспариваемой регистрации, кроме того, в них в качестве изготовителя продукции «рыбные консервы шпроты в масле «От Иваныча» указано ООО «Синергия».

Что касается представленной статьи [2], то статья была опубликована в 2017 году, т.е. после даты приоритета оспариваемой регистрации, кроме того, в ней содержится информация о производстве консервов другим лицом, в частности, Торговым домом «Восток».

Иных материалов, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

С учетом изложенного, исходя из объема представленных документов, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь обозначения «От Иваныча» с ИП Немирович А.А. (лицом, подавшим возражение) и, следовательно, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №466809 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

Что касается довода возражения о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466809 должно рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить следующее.

Установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действие по предоставлению правовой охраны оспариваемому знаку признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №466809.