


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 10.08.2021, поданное ООО «Россмед-сервис», г. Киров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №808907, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » по свидетельству №808907 с приоритетом от 19.06.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.05.2021 по заявке №2020731571. Правообладателем товарного знака по свидетельству №808907 является ООО Кировское производственное предприятие "Прожектор", г. Киров (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06, 21, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.08.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №808907 произведена с нарушением требований, установленных положениями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №808907 все элементы являются «неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса...» (о чем говорится в Решении о регистрации товарного знака по заявке № 2020731571 на имя ООО КПП «Прожектор», стр.4), «поскольку не обладают различительной способностью, указывают на вид, назначение товаров и услуг, могут быть восприняты как указание на местонахождение лица, производящего товары»;

- обе части оспариваемого комбинированного обозначения (и словесная, и изобразительная) состоят из неохраняемых элементов, которые занимают всю поверхность крышки, то есть 100 % поверхности, что является явно доминирующим положением. Следовательно, регистрация указанного знака противоречит нормам действующего законодательства;

- согласно приложенному Дистрибьюторскому договору, пункт 1.1, ООО КПП «Прожектор» реализует в адрес ООО «Россмед-сервис» «товар-Крышка металлическая для консервирования СКО 1-82 (в упаковке 50 штук, коробка 600 штук) производство г. Котельнич, материал: Жесть ЭЖК20 ГОСТ 13345-S5». Нигде в представленных документах (Договор от 2018г., УПД, накладные и т.д.) словосочетание или наименование товара «котельничская крышка» не фигурирует, в связи с чем оспариваемое обозначение не приобрело различительную способность до даты его приоритета.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №808907 недействительной полностью на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 20.08.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 29.09.2021. Указанное заседание коллегии было перенесено на более поздний срок, а именно на 20.10.2021, так как представитель лица, подавшего возражения, не мог присутствовать на указанном заседании коллегии в связи с нахождением с 28.09.2021 на больничном ввиду травмы (к ходатайству о переносе заседания коллегии от 29.09.2021 лицом, подавшим возражение, был приложен больничный лист, в котором указывалось, что представитель лица, подавшего возражение, Сеница К.О., была освобождена от работы с 28.09.2021 по 05.10.2021).

На заседании коллегии 20.10.2021 правообладатель присутствовал; 21.09.2021 направил отзыв по мотивам поступившего 10.08.2021 возражения.

В своем отзыве от 21.09.2021 правообладатель отмечал следующее:

- изобразительный элемент оспариваемого обозначения, представляющий собой оригинальную композицию с художественно прорисованным, стилизованной выполненным изображением овощей по всей окружности, является охраноспособным, выполняет индивидуализирующую функцию;

- в своем ответе на уведомление, поступившем в материалы делопроизводства по заявке №2020731571 от 04.12.2020, правообладателем была произведена попытка доказать приобретенную различительную способность у словосочетания «Котельничские крышки», полученную в процессе длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров и оказании услуг, маркированных оспариваемым обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей об оспариваемом обозначении и изготовителе товаров, а также сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых оспариваемым обозначением. Однако, представленных правообладателем материалов, по мнению экспертизы, оказалось недостаточно;

- согласно сведениям о реорганизации предприятия Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового

Красного Знамени общество слепых» является учредителем ООО Кировского производственного предприятия «Прожектор». Согласно сведениям о реорганизации (приложение №2) на сегодняшний день правопреемником является Общество с ограниченной ответственностью Кировское производственное предприятие "Прожектор" (юридический адрес: 610014, Кировская обл., г. Киров, ул. Пугачева, 3). Согласно сведениям из налогового органа фактическим местом производства продукции является Котельничский участок ООО КПП «Прожектор», 612607, Кировская обл., Котельничский р-он, город Котельнич, Волочаевский пер., 3;

- в соответствии с Декларацией о соответствии ЕЭС, датой регистрации которой является 09.02.2017, регистрационный номер ЕАЭС №RU Д-Рчи.АЛ14.В.96829 (приложение №1), подтверждается соответствие требований безопасности продукции ООО КПП «Прожектор» металлические укупорочные средства для укупоривания пищевой продукции: крышки торговой марки «Котельничские крышки». Декларируемый товар изготавливается в соответствии с ТУ 25.9213-020-03964767-2017. Данное обстоятельство подтверждает применение словосочетания «Котельничские крышки» в качестве коммерческого обозначения ООО КПП «Прожектор»;

- в соответствии с решением УФАС от 03.03.2021 (приложение №3) было установлено нарушение ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в фактическом копировании наименования продукции «Котельничские крышки» ООО «Россмед-сервис» (лицом, подавшим возражение) при маркировке своего товара, что неизменно приводит к смешению в гражданском обороте товаров субъектов. Предписание УФАС от 17 марта 2021 года обязало компанию ООО «Россмед-сервис» прекратить введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара крышки металлические для домашнего консервирования с наименованием «Котельничские крышки», копирующим (имитирующим) наименование товара «Котельничские крышки» (крышки металлические для домашнего консервирования), введенного в гражданский оборот ООО КПП «Прожектор» (правообладателем). В связи с чем, по мнению

правообладателя, у ООО «Россмед-сервис» отсутствует заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны по товарному знаку №808907.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Декларация о соответствии ЕЭС от 09.02.2017;
2. Постановление от 26.07.2016 Центрального правления Общероссийской общественной организации инвалидов «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» о реорганизации ООО «Кировское производственное предприятие «Прожектор» путем присоединения к нему ООО «Котельничское предприятие «Металлпром»;
3. Решение УФАС по делу №043/01/14.6-827/2020 от 03.03.2021.

На заседании коллегии 20.10.2021 лицо, подавшее возражение, ходатайствовало о приостановлении производства по данному делу. Ходатайство мотивировано тем, что лицом, подавшим возражение, было подано возражение на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019762468. Заседание коллегии было назначено на 12.11.2021. В случае удовлетворения возражения 12 ноября 2021 по заявке №2019762468, обозначение ООО "Россмед-сервис" будет зарегистрировано в качестве товарного знака. Таким образом, у ООО "Россмед-сервис" появляется новое основание против предоставления правовой охраны оспариваемому обозначению, а именно сходство обозначения по заявке №2020731571 ООО КПП "ПРОЖЕКТОР" с заявкой ООО "Россмед-сервис" №2019762468 с более ранним приоритетом. Итоги рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2019762468 имеют прямое значение для результатов рассмотрения данного спора.

Посоветовавшись, коллегия отказала в удовлетворении данного ходатайства. Рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность предоставления правовой охраны

оспариваемому обозначению с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для лица, подавшего возражение, в виде отмены решения Роспатента об отказе в регистрации обозначения по заявке №2019762468 административным порядком не предусмотрено. В противном случае подобные приостановления ведут к затягиванию делопроизводства и являются необоснованными.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.06.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Под понятием «место производства товаров» подразумевается географическое название той местности (страны, города, области, региона, улицы, реки, озера и т.д.), где производится товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.


Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №808907 представляет




собой комбинированное обозначение «  », состоящее из графического элемента в виде оригинальной композиции со стилизованными изображениями разных овощей, и из словесных элементов «КОТЕЛЬНИЧСКИЕ», «КРЫШКИ», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «КОТЕЛЬНИЧСКИЕ», «КРЫШКИ»

указаны в качестве неохраняемых элементов. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06, 21, 35 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, 05.12.2019 подало на регистрацию обозначение




«» по заявке №2019762468. Роспатентом было принято решение от 30.03.2021 об отказе в регистрации указанного обозначения, так как оно, в том числе, «способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров (лица, оказывающего услуги), поскольку в соответствии с информацией полученной по сети Интернет (<http://projector-vos.ru/production/kryshki-dlya-konservirovaniya-dlya-zakatki>) и с учетом поступивших в материалы заявки обращений от 13.08.2020 и от 26.11.2020 установлено, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым компания ООО КПП «Прожектор» (г. Киров, ул. Пугачева, 3), производит товары, однородные заявленным». Таким образом, ООО «Росмед-сервис» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №808907 в отношении товаров и услуг 06, 21, 35 классов МКТУ.

Рассмотрение дела в УФАС, в рамках которого признано «нарушение ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в фактическом копировании наименования продукции «Котельничские крышки» ООО «Росмед-сервис» (лицом, подавшим возражение) при маркировке своего товара, что неизменно приводит к смешению в гражданском обороте товаров субъектов», также свидетельствует о наличии заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче, вопреки доводам правообладателя.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству № 808907 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

В оспариваемом обозначении словесные элементы «КОТЕЛЬНИЧСКИЕ», «КРЫШКИ» не являются предметом самостоятельной правовой охраны, так как словесный элемент «КОТЕЛЬНИЧСКИЕ» указывает на место производства товаров и услуг 06, 21, 35 классов МКТУ («Котельничские» представляет собой прилагательное от географического названия «Котельнич» - город в Российской Федерации, Кировская обл., расположен в Заволжье, на высоком правом берегу р. Вятка (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2574/Котельнич)), а словесный элемент «КРЫШКИ» - верхняя часть сосуда, ящика, служащая для его закрывания (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/845426>) указывает на вид и назначение товаров и услуг 06, 21, 35 классов МКТУ. Так как данные элементы не занимают доминирующего положения в составе оспариваемого обозначения, оно было зарегистрировано с дискламацией указанных элементов.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что оспариваемое обозначение является комбинированным, в его состав входят не только словесные элементы «КОТЕЛЬНИЧСКИЕ», «КРЫШКИ», но и графический элемент в виде оригинальной композиции с изображением овощей, расположенных друг за другом по кругу. Коллегия отмечает, что словесные элементы «КОТЕЛЬНИЧСКИЕ», «КРЫШКИ» оспариваемого обозначения, несмотря на то, что являются неохраняемыми элементами оспариваемого обозначения, влияют на общее зрительное впечатление, которое возникает у потребителей при его

восприятию. Так, указанные словесные элементы выполнены различными шрифтами, разными размерами, при этом словесный элемент «КОТЕЛЬНИЧСКИЕ» выполнен по кругу, а словесный элемент «КРЫШКИ» - горизонтально; в совокупности с графическим элементом, выполненным с помощью изображений стилизованных овощей, расположенных друг за другом по часовой стрелке, создают оригинальную композицию, которая запоминается потребителями. Таким образом, оспариваемое обозначение было правомерно зарегистрировано с учетом его оригинального композиционного решения и высокой степени графической проработки, и, как следствие, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №808907 противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2021, оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №808907.