

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, рассмотрела возражение, поступившее 14.01.2020, поданное ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат», Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение, ОАО «Мозырский ДОК»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №725083, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018744352 с приоритетом от 12.10.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.08.2019 за №725083 на имя ООО «АЛЬФА ГРИН», Республика Татарстан, г. Казань, в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров (дата и номер государственной регистрации договора: 06.12.2019 РД0318680) правообладателем товарного знака стало ООО «БЕЛТЕРМО», Республика Татарстан, г. Казань (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №725083 представляет собой словесное обозначение «**BELTERMO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака свидетельству №725083 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) статьи 1483 и пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса.

В качестве подтверждения своей заинтересованности в подаче данного возражения лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что оно является правообладателем тождественного с точностью до алфавита товарного знака «БЕЛТЕРМО», зарегистрированного на территории государства - участника Парижской конвенции в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Кроме того, одновременное использование лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака обозначений «БЕЛТЕРМО» и «BELTERMO» вызывает смешение товаров и поставщиков в глазах потребителей, что наносит лицу, подавшему возражение, репутационный и предпринимательский ущерб.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, пользуясь принадлежащим ему правом на товарный знак, препятствует нормальной хозяйственной деятельности как лица, подавшего возражение, так и других участников рынка, занимающихся реализацией продукции «БЕЛТЕРМО», что также приводит к снижению финансовых показателей ОАО «Мозырский ДОК».

О способности оспариваемого товарного знака ввести потребителей в заблуждение относительно товара и его производителя свидетельствует то обстоятельство, что обозначение «БЕЛТЕРМО» с 2014 года применяется лицом, подавшим возражение, для индивидуализации собственной продукции (теплоизоляционных плит), которая появилась на рынке Российской Федерации до даты приоритета товарного знака по свидетельству №725083.

Отгрузки указанной продукции на территорию российской Федерации начались в 2016 году, что подтверждается отгрузочными документами и данными Интернет-источников, в частности, предложениями к продаже, размещенными на сайтах Интернет-магазинов: «ЭКО ДРЕВПЛИТ» - с июня 2016 года, «СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ – 78» - с апреля 2017 года, «УРАЛЭКОМАШ» - с мая 2017 года, «SWEETECH» - с июня 2017 года.

По мнению лица, подавшего возражение, указанные сведения подтверждают, что спорное обозначение в отношении теплоизоляционных плит приобрело стойкую ассоциативную связь с ОАО «Мозырский ДОК» как их производителем.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что применение оспариваемого товарного знака для индивидуализации товаров, не относящихся к разряду теплоизоляции, будет вводить потребителя в заблуждение не только относительно производителя, то также качества и свойств товаров, что также является нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса, в возражении представлены следующие сведения.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «БЕЛТЕРМО», зарегистрированного 15.04.2015 с приоритетом от 17.06.2013 на территории республики Беларусь за №54175 в отношении товаров и услуг 17 (изделия из частично обработанных пластмасс; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы теплоизоляционные; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; изоляционные древесноволокнистые плиты), 19 (неметаллические строительные материалы), 35 (продвижение товаров для третьих лиц; услуги, связанные с оптовой и розничной торговлей товарами, включенными в 17 и 19 классы МКТУ, в том числе через магазины и посредством сети Интернет) классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «BELTERMO» совпадает с товарным знаком «БЕЛТЕРМО» по звуковому признаку.

В мае 2018 года новым партнером лица, подавшего возражение, стало ООО «АЛЬФА ГРИН», с которым был заключен договор №05-01/196 от 04.05.2018 на поставку продукции. В рамках указанного договора было произведено 33 поставки на общую сумму более 10 827 418,53 рублей.

Таким образом, будучи представителем лица, подавшего возражение, ООО «АЛЬФА ГРИН» злоупотребило договорными отношениями и без его согласия произвело регистрацию на свое имя обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ОАО «Мозырский ДОК», чем нарушило положения пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса, а в декабре 2019 года спорный товарный знак был отчужден в пользу текущего правообладателя - ООО «БЕЛТЕРМО».

После разрыва партнерских отношений с лицом, подавшим возражение, сначала ООО «АЛЬФА ГРИН», а впоследствии ООО «БЕЛТЕРМО», пользуясь принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак, рассылает другим участникам рынка, занимающимся реализацией продукции «БЕЛТЕРМО», претензии с требованием о запрете использования обозначения «БЕЛТЕРМО» и выплате компенсации, в чем усматриваются признаки недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

В возражении анализируется недобросовестное поведение правообладателя оспариваемого товарного знака, при этом лицо, подавшее возражение, понимает, что Роспатент не обладает полномочиями на рассмотрение доводов касательно наличия в действиях правообладателя признаков злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, но просит принять во внимание фактические обстоятельства поведения правообладателя по использованию принадлежащего ему товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №725083 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- распечатка из базы Роспатента на товарный знак №725083 [1];
- разрешительная документация на продукцию [2];
- данные сервиса WAYBACK MACHINE от 2014 года [3];
- отгрузочные документы на продукцию [4];
- данные Интернет-источников [5];
- распечатка из базы данных патентного ведомства Беларуси о регистрации товарного знака №54175 [6];
- договор №05-01/196 от 04.05.2018 на поставку продукции [7];
- документы на отгрузку товаров с 14.06.2018 по 24.01.2019 [8];
- распечатка сайта <https://beltermo.su/> [9];
- претензии контрагентам [10].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оно использует обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, некорректно, поскольку обозначения считаются тождественными, если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми, а оспариваемый товарный знак «BELTERMO», выполненный буквами латинского алфавита, отличается от обозначения «БЕЛТЕРМО», выполненного кириллицей;

- приложенные к возражению материалы свидетельствуют лишь о некотором количестве реализованной через третьих лиц продукции, однако сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- по мнению правообладателя, доказательств, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, не являющегося правообладателем оспариваемого товарного знака, не представлено, в частности, возражение не содержит независимых источников информации, на основании которых возможно установить, насколько известно спорное обозначение среди целевой группы конечных потребителей в России и насколько оно ассоциируется именно с ОАО «Мозырский ДОК» как лицом, изготавливающим товары;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не является агентом или представителем ОАО «Мозырский ДОК», не имеет с ним никаких правоотношений, при этом возражение не содержит подтверждающих документов, в которых регламентировались возможности и порядок деятельности лица, которое могло бы считаться агентом;

- правообладатель приобрел права на товарный знак добросовестно в установленном порядке, в том числе используя свое фирменное наименование;

- действия правообладателя по регистрации товарного знака не могут быть актом недобросовестной конкуренции, поскольку на сегодняшний день

правообладателем является ООО «БЕЛТЕРМО», в действиях которого не усматривается нарушений законодательства о защите конкуренции, при этом установление наличия фактов недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции палаты по патентным спорам.

На основании всего вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №725083.

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

С учетом даты приоритета (12.10.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №725083 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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 пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 2(5) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

В соответствии со статьей 6(1) septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не предоставит доказательств, оправдывающих его действие.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №725083 представляет собой словесное обозначение «**BELTERMO**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников информации, включая лексические словари основных европейских языков, показал отсутствие в них такой лексической единицы как слово «**BELTERMO**», что свидетельствует о фантазийном характере этого слова, соответственно, сам по себе оспариваемый словесный товарный знак не несет в себе каких-либо прямых указаний относительно качества товара или его изготовителя.

При рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

Способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, при этом сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

В подтверждение довода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №725083 способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 19 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и изготовителя этих товаров, лицом, подавшим возражение, представлены скриншоты страниц сайтов Интернет-магазинов, на которых размещена информация о теплоизоляционных плитах, маркированных обозначением «БЕЛТЕРМО», сходным по фонетическому признаку с оспариваемым товарным знаком [5].

Следует отметить, что установление фактов использования обозначения иным производителем, а также размещение информации о нем и о товарах, маркированных этим обозначением, в общедоступных источниках информации (например, в сети Интернет) не является само по себе основанием вывода том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение следует оценить известность товарного знака широкому кругу потребителей подобного рода товаров, которая возникает в результате длительного и активного его использования.

Как следует из материалов, приложенных к возражению, поставка термоизоляционных плит, маркированных обозначением «БЕЛТЕРМО», на территорию Российской Федерации началась в 2016 году.

Из представленных материалов, содержащих отдельные упоминания о плитах «БЕЛТЕРМО» при обсуждении на строительных форумах других видов ветрозащитных плит (Штейко, Скано), нельзя сделать однозначный и обоснованный вывод о том, что оспариваемый товарный знак «BELTERMO» на дату его приоритета вызывал у потребителей стойкие ассоциации с лицом, подавшим возражение. Кроме того, следует отметить, что не все сайты Интернет-магазинов, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, содержат упоминание о производителе плит «БЕЛТЕРМО» в лице ОАО «Мозырский ДОК».

Что касается объема поставок на сумму 10 827 418,53 руб., произведенных с мая 2018 года по 16.06.2019 в рамках договора [7], заключенного лицом, подавшим возражение, с ООО «АЛЬФА ГРИН», то, с учетом стоимости 1 кубического метра теплоизоляционных плит «БЕЛТЕРМО» (от 5437 до 5673 рублей) на эту сумму было поставлено всего около 2000 куб.метров плит, что для территории Российской Федерации составляет весьма незначительный объем, при этом на дату приоритета оспариваемого товарного знака (12.10.2018) объем поставок естественно составляет меньшее количество.

Представляется также, что период времени поставок термоизоляционных плит на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака нельзя признать достаточно длительным для возникновения и сохранения у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами, включенными в 19 класс МКТУ оспариваемой регистрации, и лицом, подавшим возражение.

Таким образом, представленная информация, в отсутствие достоверных данных об общем объеме поставок на территорию Российской Федерации термоизоляционных плит, произведенных лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, а также сведений о степени информированности российских потребителей об этом товаре, включая результаты социологических опросов, о публикациях в открытой печати

информации о товарах, сопровождаемых этим обозначением, не дает оснований для обоснованного вывода о том, что оспариваемый товарный знак «BELTERMO» в сознании потребителя на дату его приоритета однозначно вызывал устойчивые ассоциации с лицом, подавшим возражение.

Коллегия также полагает необоснованным довод возражения о том, что применение оспариваемого товарного знака для индивидуализации товаров 19 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации, не относящихся к разряду теплоизоляции, будет вводить потребителя в заблуждение относительно качества и свойств этих товаров, поскольку словесное обозначение «BELTERMO» является изобретенным словом, не содержащем в себе каких-либо сведений о качественной характеристике товаров, маркированных этим обозначением.

Что касается о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным производителем, то никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, являлось производителем товаров, включенных в перечень оспариваемой регистрации, не относящихся к разряду теплоизоляции, возражение не содержит.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №725083 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованными.

В отношении довода возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса, установлено следующее.

Для применения вышеуказанной правовой нормы, возражение против регистрации товарного знака может быть подано лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции. При этом должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый знак, а также очевидно тождество товарных знаков агента и лица, подавшего возражение.

Из материалов, приложенных к возражению, следует, что между лицом, на имя которого был зарегистрирован оспариваемый товарный знак - ООО «АЛЬФА ГРИН» (Покупатель), и лицом, подавшим возражение - ОАО «Мозырский ДОК» (Продавец), 04.05.2018 был заключен договор поставки [7], предметом которого являлось приобретение товара для вывоза его из Республики Беларусь.

Таким образом, лицо, на имя которого был зарегистрирован оспариваемый товарный знак (ООО «АЛЬФА ГРИН»), т.е. первый его правообладатель, являлось тем лицом, которое вводило в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары, произведенные лицом, подавшим возражение.

Лицо, подавшее возражение, также является правообладателем словесного товарного знака «БЕЛТЕРМО» по свидетельству №54175, зарегистрированного с приоритетом от 17.06.2013 на территории Республики Беларусь - государства, являющегося участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в отношении товаров 17, 19 и услуг 35 классов МКТУ [6].

Учитывая то обстоятельство, что положения статьи 6 septies Парижской конвенции применяются также в том случае, когда знак, на регистрацию которого подана заявка агентом или представителем, не идентичен, а только сходен со знаком владельца знака в одной из стран Союза, высокая степень сходства оспариваемого товарного знака «BELTERMO» с товарным знаком «БЕЛТЕРМО» лица, подавшего возражение, обусловленная их фонетическим тождеством, позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение положений пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса.

То обстоятельство, что на дату подачи данного возражения правообладателем оспариваемого товарного знака является другое лицо – ООО «БЕЛТЕРМО», которое не имеет никаких правоотношений с лицом, подавшим возражение, не опровергает вышеуказанный вывод, поскольку положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса применяются на дату приоритета товарного знака без учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (эти обстоятельства учитываются только применительно к подпунктам 1-3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

В отношении доводов возражения о том, что в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака усматриваются признаки недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, коллегия отмечает, что в рамках настоящего возражения они не могут быть рассмотрены, поскольку относятся к компетенции Федеральной антимонопольной службы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.01.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №725083 недействительным полностью.