

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.04.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599143, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Исток», село Красный Ключ (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ТРИ КЛЮЧА**» по заявке №2015741876 с приоритетом от 21.12.2015 зарегистрирован 17.12.2016 в Государственном реестре товарных знаков за №599143 на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450513, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с.с. Николаевский, с. Нурлино, ул. Комсомольская (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №599143 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- Ибатуллин А.В. является правообладателем товарных знаков

«**ТРИ КЛЮЧА**» и «**Три ключа**» по свидетельствам №599143 и №317061,

зарегистрированных в отношении идентичного перечня товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ, при этом указанные товарные знаки являются тождественными, незначительные отличия в их шрифтовом исполнении не являются существенными для восприятия;

- двойная регистрация товарного знака на имя одного и того же лица противоречит общественным интересам;

- данная правовая позиция неоднократно была подтверждена Судом по интеллектуальным правам и Роспатентом;

- ООО «Исток» заинтересован в подаче настоящего возражения, поскольку с 2004 года является производителем известной на территории Республики



Башкортостан питьевой воды под обозначением « », сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, и подало это обозначение на регистрацию в качестве товарного знака (заявка №2016745988 с датой подачи от 05.12.2016).

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599143 недействительным в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы (копии):

- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Исток» и выписка из ЕГРЮЛ;

- Сведения о товарных знаках по свидетельствам №599143 и №317061 из открытых реестров ФИПС <http://www1.fips.ru>;

- Сведения о заявке №2016745988 и информация по делопроизводству;

- Лицензии и сертификаты соответствия продукции ООО «Исток»;

- Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество ООО «Исток»;

- Фотография рекламного щита;

- Документы на изготовление этикеток и упаковочной продукции;

- Товарно-транспортные накладные;
- Договоры на поставку продукции;
- Материалы рекламного характера.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №599143, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №599143 не является тождественным товарному знаку по свидетельству №317061, а сходно с ним до степени смешения, при этом регистрация и использование одним и тем же правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков законодательством не запрещена;

- товарные знаки по свидетельствам №599143 и №317061 зарегистрированы в отношении отличающихся товаров и услуг;

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599143 при наличии действующего товарного знака по свидетельству №317061 никак не затрагивает законные права и интересы ООО «Исток», а наличие у этого лица интереса к использованию обозначения «ТРИ КЛЮЧА» в качестве заинтересованности при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599143 рассматриваться не может.

Таким образом, правообладатель полагает, что приведенные в возражении аргументы являются неубедительными и безосновательными.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.12.2015) 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно положениям статьи 1481 на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1496 Кодекса, если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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

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.

Исходя из представленных материалов возражения, ООО «Исток» на протяжении длительного периода времени, предшествующего приоритету оспариваемого товарного знака по свидетельству №599143, осуществляет производство и введение в гражданский оборот питьевой воды под обозначением



« . По мнению лица, подавшего возражение, обозначение «Три ключа»

ассоциируется исключительно с продукцией ООО «Исток». Кроме того, обозначение



«» было подано ООО «Исток» на регистрацию в качестве товарного знака 05.12.2016 по заявке №2016745988. Основанием для отказа в регистрации этого обозначения явилось наличие исключительного права Ибатуллина А.В. на сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №599143 и №317061.

Учитывая наличие спора о столкновении прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Исток» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599143.

Оспариваемый товарный знак «**ТРИ КЛЮЧА**» по свидетельству №599143 с приоритетом от 21.12.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

По мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана оспариваемому товарному знаку «**ТРИ КЛЮЧА**» по свидетельству №599143 противоречит общественным интересам, поскольку произведена при наличии у правообладателя более раннего права на тождественный товарный знак «**Три ключа**» по свидетельству №317061, зарегистрированному в отношении идентичного перечня товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ.

Товарный знак «**Три ключа**» по свидетельству №317061 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков «**ТРИ КЛЮЧА**» / «**Три ключа**» показал, что они содержат фонетически и семантические тождественные словесные элементы.

Что касается графического критерия сходства, то выполнение товарных знаков по свидетельствам №599143 и №317061 буквами одного алфавита, сближает их

визуально. Следует отметить, что у сопоставляемых товарных знаков усматривается использование букв разного размера. Однако в силу того, что словесные элементы в товарных знаках выполнены в стандартном шрифтовом исполнении, указанные графические особенности носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции и зрительно неактивны.

Все вышеизложенные обстоятельства обуславливают вывод о наличии тождества принадлежащих одному и тому же правообладателю средств индивидуализации «ТРИ КЛЮЧА» по свидетельствам №599143 и №317061.

Обращение к перечням товарных знаков по свидетельствам №599143 и №317061 показало следующее.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №599143 предоставлена в отношении таких товаров и услуг как:

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

43 - обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование

мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха, включенные в 43 класс; услуги кемпингов; ясли детские.

Что касается товарного знака по свидетельству №317061, то изначально правовая охрана товарному знаку была осуществлена в отношении перечня товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ, идентичного оспариваемому товарному знаку.

Вместе с тем впоследствии перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №317061, был сокращен по заявлению правообладателя до следующих товаров: газированные воды, воды.

Сведения об указанных изменениях перечня товарного знака по свидетельствам №317061 были опубликованы в Государственном реестре товарных знаков 11.01.2018, т.е. за три месяца до даты поступления рассматриваемого возражения от 26.04.2018.

В этой связи следует принять во внимание изложенные в подпункте 7 пункта 2 статьи 1512 Кодекса требования, согласно которым предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Таким образом, на дату подачи возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №317061 действовала в отношении товаров 32 класса МКТУ «газированные воды, воды», товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха, включенные в 43 класс; услуги кемпингов; ясли детские».

Сопоставительный анализ перечня товаров и услуг товарных знаков по свидетельствам №599143 и №317061 показал наличие идентичности всех товаров и услуг 33, 43 классов МКТУ, а также товаров 32 класса МКТУ, за исключением таких

товаров оспариваемого товарного знака как «пиво; минеральные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков».

Исходя из системного анализа законодательства (см. статьи 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.

Учитывая наличие у ИП Ибатуллина А.В. «старшего» права на тождественный товарный знак по свидетельству №317061 в отношении идентичных товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, а также товаров 32 класса МКТУ «газированные воды, воды», оспариваемый товарный знак по свидетельству №599143 в отношении этих товаров и услуг противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Данная правовая позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дело №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599143 недействительным частично в отношении товаров 32 класса МКТУ «газированные воды, воды» и всех товаров и услуг 33, 43 классов МКТУ.