


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 05.09.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Осколсельмаш», Белгородская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 608839, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 608839 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.03.2017 по заявке № 2015717624 с приоритетом от 10.06.2015 в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины сельскохозяйственные, зернометатели» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Воронежский завод сельхозмашин», г. Воронеж (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 608839 было зарегистрировано комбинированное обозначение , в частности, с сочетанием букв русского алфавита «ПЗС», выполненных оригинальным шрифтом в красном цвете на желтом фоне.

В поступившем 05.09.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что в составе оспариваемого товарного знака сочетание букв «ПЗС» является обозначением, не обладающим различительной способностью,

поскольку оно не имеет словесного характера и характерного графического исполнения и используется различными лицами, а также характеризует соответствующие товары, указывая на их вид и назначение, поскольку является аббревиатурой, которая расшифровывается как «погрузчик-зернометатель скребковый», что указывается самим же правообладателем на его сайте и в его документах.

Наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку обосновывается в возражении тем, что сочетание букв «ПЗЭС» используется им в качестве аббревиатуры, которая расшифровывается как «погрузчик зерна электрический самоходный», в связи с чем к нему предъявлен иск правообладателем о запрете использования обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, согласно судебному делу № А08-3404/2019.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, исключив из объема правовой охраны этого товарного знака сочетание букв «ПЗС» как неохраняемый элемент.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение, и правообладателе [1]; документы из материалов заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака [2]; судебный акт по поводу другого товарного знака [3]; договоры поставки товаров, счета, товарные накладные, сертификаты соответствия и дипломы выставок правообладателя и иных лиц [4]; распечатки сведений из сети Интернет [5]; страницы из энциклопедии [6]; материалы упомянутого выше судебного дела № А08-3404/2019 [7].

Впоследствии корреспонденциями, поступившими 30.12.2019 и 18.02.2020, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные доводы к возражению, которые по своему существу лишь повторяют доводы этого возражения, приведенные выше, или представляют собой утверждение о

недоказанности наличия у оспариваемого товарного знака приобретенной различительной способности.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденциями, поступившими 25.11.2019 и 26.12.2019, и на заседаниях коллегии были представлены на него отзыв и дополнения к нему, доводы которых сводятся к тому, что в материалах возражения не были представлены доказательства отсутствия различительной способности у соответствующего буквенного элемента в составе оспариваемого товарного знака, а также наличия у него способности указывать на какие-либо определенные описательные характеристики соответствующих товаров, так как данное сочетание букв вовсе не обнаруживается в каких-либо словарно-справочных источниках в качестве общепринятой аббревиатуры, а является просто вымышленной аббревиатурой, изобретенной самим правообладателем, то есть фантазийным обозначением, получившим, к тому же, известность в силу его реального интенсивного использования правообладателем и непосредственно связанными с ним лицами, имеющими одного и того же учредителя либо руководителя, то есть аффилированное лицо.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии следующих документов: документы, содержащие сведения о его экономической деятельности [8]; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о правообладателе и связанных с ним лицах [9]; судебные акты по делам о защите исключительных прав правообладателя на оспариваемый товарный знак [10]; материалы упомянутого выше судебного дела № А08-3404/2019 [11].


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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.06.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , в котором сочетание букв русского алфавита «ПЗС», выполненное оригинальным шрифтом в красном цвете на желтом фоне, включено в единую оригинальную графическую композицию, обладающую определенным композиционным решением в плане пространственного положения всех графических элементов по отношению друг к другу, их симметрии и цветового сочетания, в том числе и графических элементов в виде изображения букв, сочетание которых действительно не имеет словесного характера, но обладает определенным характерным их графическим и цветовым исполнением в составе данной единой оригинальной композиции, зрительно активно участвуя в

формировании у оспариваемого товарного знака соответствующего общего зрительного впечатления от его восприятия в целом.

При этом из решения Арбитражного суда Белгородской области от 14.10.2019 по делу № А08-3404/2019, упомянутому как в возражении [7], так и в отзыве правообладателя [11], и постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2020 по тому же делу следует, что данными судами уже был установлен сам факт реального использования именно правообладателем в период ранее даты (10.06.2015) приоритета оспариваемого товарного знака соответствующего сочетания букв «ПЗС», как средства индивидуализации исключительно его товаров – сельскохозяйственных машин, а именно зернометателей.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена, собственно, в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины сельскохозяйственные, зернометатели».

В этой связи необходимо отметить, что в вышеуказанных судебных актах сочетание букв «ПЗС» действительно именуется аббревиатурой, которая расшифровывается как «погрузчик-зернометатель скребковый», но такая ее расшифровка повторяется судами только лишь вслед за ее таким указанием самим же правообладателем на своем сайте [5] и в своих собственных документах [8], [11], представленных в рамках соответствующего судебного дела, в то время как данное сочетание букв, на самом деле, совсем не обнаруживается в каких-либо словарно-справочных источниках в качестве общепринятой аббревиатуры для обозначения определенных товаров.

Представленные в материалах возражения страницы из энциклопедии [6] содержат сведения вовсе не об этой аббревиатуре, а об иных словах – определенных самостоятельных лексических единицах.

Следовательно, такое сочетание букв является всего лишь вымышленной аббревиатурой, изобретенной самим правообладателем, то есть фантазийным обозначением, действительно используемым им в качестве средства

индивидуализации его товаров, что и подтверждается вышеуказанными судебными актами.

Так, в частности, из данных судебных актов следует, что и лицо, подавшее возражение, тоже использует сочетание букв «ПЗЭС» в качестве такой же вымышленной аббревиатуры, изобретенной им. Однако, несмотря на совпадение у них некоторых соответствующих букв, аббревиатура, предлагаемая лицом, подавшим возражение, позиционируется им уже иначе – «погрузчик зерна электрический самоходный», когда в одни и те же буквы лицом, подавшим возражение, и правообладателем закладываются разные понятия.

Данное обстоятельство никак не позволяет прийти к выводу, что определенные буквы в соответствующей отрасли производства должны означать исключительно те или иные конкретные, одинаковые для всех производителей, понятия. Доказательства обратного, например, какие-либо ГОСТы и т.п., не были представлены.

Что касается довода возражения о том, что соответствующее сочетание букв используется различными лицами согласно представленным документам [4], то необходимо отметить, что данные документы содержат сведения только лишь об экономической деятельности самого правообладателя или непосредственно связанных с ним, согласно выпискам из ЕГРЮЛ [9], лиц, имеющих одного и того же учредителя либо руководителя, то есть аффилированное лицо, либо в них упоминаются и совершенно иные лица, соответствующая деятельность которых была признана нарушением исключительных прав правообладателя на оспариваемый товарный знак в соответствии с судебными актами [10].

При этом лицом, подавшим возражение, вовсе не были представлены и какие-либо доказательства именно производственной деятельности, которая осуществлялась бы различными, не связанными друг с другом, лицами по выпуску соответствующих товаров, маркируемых одним и тем же обозначением.

В этой связи следует отметить, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, то есть, исходя из данной

нормы права, все изложенные в нем соответствующие доводы требуют убедительного обоснования и/или документального подтверждения. Следовательно, бремя доказывания этих доводов о несоответствии тем или иным определенным нормам права оспариваемого товарного знака, которому в установленном порядке в Российской Федерации уже предоставлена правовая охрана, лежит, прежде всего, на лице, подавшем возражение.

Относительно приведенного в возражении примера другого товарного знака [3] необходимо отметить, что административный и судебный прецеденты не являются источниками права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность предоставления ему правовой охраны в том или ином объеме рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями для признания соответствующего элемента в составе оспариваемого товарного знака обозначением, не обладающим различительной способностью либо способным указывать на какие-либо определенные описательные характеристики конкретных товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку обосновывается в возражении только лишь тем, что им используется сочетание букв «ПЗЭС», в связи с чем к нему предъявлен иск правообладателем о запрете использования обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, согласно судебному делу № А08-3404/2019.

Действительно, соответствующее исковое заявление было подано правообладателем в рамках реализации им своего права по защите исключительных прав на принадлежащий ему оспариваемый товарный знак.

Однако решением Арбитражного суда Белгородской области от 14.10.2019 по делу № А08-3404/2019, оставленным без изменения постановлением

Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2020 по тому же делу, в удовлетворении заявленных правообладателем требований было отказано.

Так, в вышеуказанном судебном акте первой инстанции указывается на факт независимого, самостоятельного использования в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака соответствующих обозначений «ПЗС» и «ПЗЭС», соответственно, правообладателем и лицом, подавшим возражение, а в судебном акте апелляционной инстанции судом делается вывод о несходстве этих обозначений.

Таким образом, суды не усмотрели наличия фактов нарушения лицом, подавшим возражение, исключительных прав правообладателя на оспариваемый товарный знак в силу отсутствия самого конфликта интересов между ними на определенном рынке товаров по поводу данного товарного знака или какого-либо сходного с ним обозначения.

Не обнаруживаются какие-либо указания на факты столкновения интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя на соответствующем рынке товаров и в других материалах возражения.

Указанные выше обстоятельства позволяют коллегии прийти к выводу об отсутствии в возражении какого-либо убедительного обоснования наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, что также является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения.

По результатам рассмотрения возражения было представлено лицом, подавшим возражение, обращение, поступившее в Роспатент 25.02.2020, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 608839.