

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 01.10.2020 возражение индивидуального предпринимателя Струговой О.Ф., Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 403435, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 403435 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.03.2010 по заявке № 2008735342 с приоритетом от 11.11.2008 в отношении товаров 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 и 32 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «ЗУБР ОВК», Московская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 403435 было зарегистрировано комбинированное обозначение  со словесным элементом «ЗУБР», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем 01.10.2020 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 оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ЗУБР»

относится к общепринятым терминам, поскольку является наименованием животного.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что вышеуказанный словесный элемент никак не является общепринятым термином в какой-либо области науки или техники в отношении тех или иных товаров, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, так как названия животных не признаются Роспатентом такими терминами, подтверждением чему являются многочисленные факты государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих названия различных животных.

Кроме того, в отзыве правообладателем было указано на отсутствие в возражении каких-либо обоснований наличия у лица, подавшего возражение, необходимой заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку, а также отмечено, что оспариваемый товарный знак в течение продолжительного времени активно использовался правообладателем, в то время как лицо, подавшее возражение, согласно результатам судебного разбирательства, нарушило исключительные права правообладателя на оспариваемый товарный знак и, как следствие, злоупотребляет правом при подаче данного возражения, что направлено лишь на причинение правообладателю имущественного и репутационного вреда.

На основании изложенного в отзыве 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: распечатки сведений из сети Интернет о правообладателе и выпускаемых им товарах [1]; каталоги продукции

правообладателя [2]; товарные накладные и счета-фактуры на поставку правообладателем товаров [3]; выписка из оборотной ведомости по товарам правообладателя [4]; маркетинговые исследования рынка товаров [5]; благодарственные письма [6]; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021 по делу № А56-43058/2020 [7].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.11.2008) 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 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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 доминирует выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «ЗУБР», так как он занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении широкого перечня различных товаров 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 и 32 классов МКТУ.

Анализ семантики вышеуказанного доминирующего словесного элемента «ЗУБР» показал, что данное слово является многозначным (полисемичным) и означает, в частности, дикого быка, похожего на бизона, либо, в переносном значении, консервативного до дикости, упорного в своей закоснелости человека (публиц., ритор.) (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Толковый словарь Ушакова» – <https://dic.academic.ru/>).

Согласно одному из нескольких указанных выше смысловых значений данный словесный элемент воспроизводит, в частности, действительно, определенное наименование животного.

При этом наименование – это слово или словосочетание, используемое для идентификации какого-либо существа, предмета или класса (см. там же – Юридическая энциклопедия). В рассматриваемом случае словом «ЗУБР», собственно, идентифицируется (называется) всего лишь соответствующее определенное животное.

В этой связи следует отметить, что возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам рассматриваются исключительно в рамках, приведенных в них лицами, их подавшими, определенных мотивов, относящихся к предусмотренным Кодексом конкретным правовым основаниям для отказа в государственной регистрации товарного знака, по которым и оспаривается предоставление этим товарным знакам правовой охраны.

В свою очередь, единственным таким мотивом настоящего возражения лицом, его подавшим, названо только лишь то, что словесный элемент «ЗУБР» в оспариваемом товарном знаке представляет собой общепринятый термин.

Однако отсутствуют какие-либо основания для того, чтобы рассматривать такое наименование животного именно в качестве общепринятого термина в каких-либо конкретных областях науки или техники, причем обязательно связанных с теми или иными определенными отраслями производства

конкретных товаров, приведенных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака.

Понятие термина для целей применения соответствующей нормы права при рассмотрении настоящего возражения носит вовсе не абстрактный, как некорректно полагает лицо, подавшее возражение, а специальный характер, связанный со строго определенными сферами деятельности, которые применительно к товарному знаку определяются с учетом конкретных товаров, для индивидуализации которых предназначается этот товарный знак.

Так, термин – это слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке, технике либо искусстве (см. там же – Большой Энциклопедический словарь).

Термин – это слово или словосочетание специальной сферы употребления, являющееся наименованием понятия, называет специальное понятие и в совокупности с другими терминами данной системы является компонентом научной теории определенной области знания («Рекомендации по основным принципам и методам стандартизации терминологии. РМГ 19-96», утв. Госстандартом РФ) (см. там же – Официальная терминология).

В этой связи следует отметить, что в материалах возражения вовсе отсутствуют ссылки на какие-либо терминологические словари или специализированные справочники, которые были бы предназначены непосредственно для определенных сфер профессиональной деятельности и относились бы к соответствующим определенным отраслям производства конкретных товаров.

Изложенные выше правовые и фактические обстоятельства никак не позволяют признать словесный элемент «ЗУБР» общепринятым термином в соответствующих конкретных областях науки или техники, то есть не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия не усматривает также и наличия у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, законной

заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.

Так, в возражении совсем не имеется каких-либо обоснований наличия у лица, подавшего возражение, такой необходимой заинтересованности.

Вместе с тем, правообладателем, согласно документам [1 – 6], действительно, использующим принадлежащий ему оспариваемый товарный знак для некоторой части товаров, для которых он зарегистрирован, был подан в суд соответствующий иск к лицу, подавшему возражение, в рамках реализации им своего права по защите исключительных прав на этот товарный знак. Данное обстоятельство, с одной стороны, указывает на наличие между ними соответствующего судебного спора по поводу данного товарного знака, что могло бы свидетельствовать о наличии у лица, подавшего возражение, определенной заинтересованности.

Однако, с другой стороны, следует отметить, что постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021 по соответствующему делу № А56-43058/2020 [7] был установлен факт незаконного использования лицом, подавшим возражение, оспариваемого товарного знака, принадлежащего правообладателю, ввиду чего такая незаконная деятельность лица, подавшего возражение, уже не может рассматриваться в качестве обоснования необходимой законной заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Отсутствие такой заинтересованности является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.10.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 403435.