

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (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 возражение поступившее 11.04.2013 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Акустические материалы», Москва, Закрытым акционерным обществом «Акустические материалы и технологии», Московская область, г. Домодедово, Обществом с ограниченной ответственностью «Акустик Групп», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466191, при этом установлено следующее.

АкустовЪ-ЗИП

Регистрация товарного знака по заявке №2011721418 с приоритетом от 06.07.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.07.2012 за №466191 в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Акустические Технологии и Материалы", Республика Татарстан, г. Казань (далее – правообладатель).

В Роспатент поступило возражение от 11.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466191, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 24 ноября 2010 г. ООО «Акустические Технологии и Материалы» (правообладатель оспариваемой регистрации) признано нарушившим пункты 2, 3, 4 части 1, статьи 14 Федерального Закона от 26 июля 2006 года за №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- в решении комиссии Татарстанского УФАС отмечено, что ООО «Акустические Технологии и Материалы» (ИНН 1655162438), ООО «АМТ» (ИНН 1655169585), ООО «Акустические Технологии и Материалы» (правообладатель оспариваемой регистрации), введя в гражданский оборот товары с обозначением «ЗИП», «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», «АКУСТОВЪ ЗИП-Бюджет», «АКУСТОВЪ ЗИП-В ЛЮКС», «АКУСТОВЪ ЗИП-М ЛЮКС», сходные до степени

ЗИПС

смешения с товарным знаком по свидетельству №214498, совершили действия, направленные на получение преимущества в предпринимательской деятельности, выразившиеся в использовании потребительского интереса к реализуемому товару (звукоизолирующая панель), обеспечении успешного сбыта посредством продолжительной успешной деятельности ЗАО «Акустические материалы и технологии», ООО «Акустические материалы» по продвижению указанного товара на потребительском рынке

- в решении комиссии Татарстанского УФАС также отмечено, что ООО «Акустические Технологии и Материалы» (ИНН 1655162438), ООО «АМТ» (ИНН 1655169585), ООО «Акустические Технологии и Материалы» (правообладатель оспариваемой регистрации) и ЗАО «Акустические материалы технологии» и ООО «Акустические материалы» (лицо, подавшее возражение) являются конкурирующими хозяйствующими субъектами в определенных географических границах – территория Российской Федерации.

- обозначение «ЗИП» является аббревиатурой, используемой на практике в значении «запасное имущество прибора» (<http://s2.artotron.com/?in=sokr&sokr=%C7%C8%CF>). При таком общепринятом его значении оно будет вводить потребителя его в заблуждение относительно товара, поскольку подобного вида товары не относятся к товарам 17 и 19 классов МКТУ

оспариваемой регистрации. Регистрация таких обозначений в качестве товарных знаков не допускается подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466191 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 11.11.2010 за № АБ-085/14601;
2. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 07.04.2011 по делу № А65-1200/2011;
3. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда г. Самары по делу № А65-9172/2010 от 11.05.2011;
4. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан по делу №22-3850 от 12.07.2011;
5. Распечатки из Сети Интернет значений аббревиатуры «ЗИП».

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

- предметом рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной службы

по Республике Татарстан являлся товарный знак **ЗИПС** по свидетельству №226829, то есть другой товарный знак;

- комиссия Татарстанского УФАС и судебные органы не могли рассматривать действия правообладателя по регистрации и использованию оспариваемого товарного

знака **АкустовЪ-ЗИП** по свидетельству №466191, поскольку данный товарный знак еще не был заявлен и зарегистрирован;

- более того, правообладатель намеревался зарегистрировать товарный знак

АкустовЪ-ЗИП, который представляет собой иное обозначение, чем те, которые рассматривались УФАС по Республике Татарстан и судами;

- правообладателю отмечает, что на его имя зарегистрированы товарные знаки

ЗИПС по свидетельству №413723 с приоритетом от 27.02.2009, в том

числе, и товарный знак **АКУСТОВЪ** по свидетельству №428548 с приоритетом от 24.07.2008, в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 42 классов МКТУ, то есть правообладатель является владельцем серии знаков, при этом оспариваемый знак является одним из вариантов его товарных знаков;

- в оспариваемом товарном знаке **АкустовЪ-ЗИП** обозначение «ЗИП» является слабым элементом. Регистрация Роспатентом данного товарного знака при наличии более раннего товарного знака **ЗИПС** по свидетельству №226829 свидетельствует об отсутствии их сходства;

- довод лица, подавшего возражение, о способности введения потребителя в заблуждение относительно вида оспариваемых товаров не может быть признан убедительным, поскольку обозначение «ЗИП» является общепринятым сокращением от «запчасти, инструменты, приспособления» и в сочетании с основным элементом «АкустовЪ» в целом может ассоциироваться у потребителя в значении «акустические приборы и материалы, а также их запчасти и приспособления»;

- правообладатель в свою очередь, отмечает, что действию лица, подавшего возражение, по подаче настоящего возражения можно считать неправомерными и превышающими пределы допустимого (правомерного) в условиях соперничества, что дает основание правообладателю обратиться в антимонопольные органы для защиты своих прав.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №466191.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

6. Распечатки страниц «Нового словаря сокращений русского языка», М., 1995, значения обозначения «ЗИП»;

7. Распечатка с сайта Википедия аббревиатуры «ЗИП»;
8. Выдержки из Постановления от 26.03.2009 за №5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации;
9. Сведения о товарных знаках правообладателя: **ЗИПС** по свидетельству №413723, **АКУСТОВЪ** по свидетельству №428548, **АкустовЪ-ЗИП** по свидетельству №466191.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.07.2011) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №466191 включает в себя указанный выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 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 подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак **АкустовЪ-ЗИП** – (1), представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ *«амортизаторы резиновые; арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые [за исключением текстильных]; волокна углеродные [за исключением текстильных]; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели из пеноматериала для цветов; диэлектрики [изоляторы]; заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; краски, лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; листы асбестовые; листы вискозные [за исключением упаковочных]; листы целлофановые [за исключением упаковочных]; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб, трубопроводов неметаллические; материалы для конопачения; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для наложения новых протекторов на шины; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; материалы, задерживающие тепловое излучение; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые не для текстильных целей; нити резиновые, не для текстильных целей; нити эластичные, не для текстильных целей; ограничители резиновые; основания асбестовые; перчатки изоляционные; пластмассы, частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки];*

плёнки противоослепляющие для окон [тонированные]; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для муфт сцепления; прокладки из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; растворы каучуковые; слюда, необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для труб неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата изоляционная; шланги для поливки; шланги из грубого полотна; шланги пожарные; шторы асбестовые предохранительные; эбонит» и товаров 19 класса МКТУ «аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная; арматура оконная; асбестоцемент; асфальт; балки; балясины; бараки; бассейны плавательные [конструкции]; беседки, увитые зеленью [конструкции]; бетон; битумы; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся; бумага; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок; вольеры для птиц; ворота; вышки, трамплины для прыжков в воду; геотекстиль; гипс; гипс для внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырьё для керамических изделий]; глина кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери створчатые; двери; деготь каменноугольный; дефлекторы на дымовых трубах; доски мемориальные; дранка кровельная; древесина подделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы; жалюзи; желоба водосточные; жом тростника агломерированный; знаки дорожные несветящиеся немеханические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические; известняк; известь; изделия из камня; изделия из камня, бетона

или мрамора художественные; кабинки для раздевания; камень; камень бутовый; камень искусственный; камни надгробные; камыш; каркасы; каркасы для оранжерей; карнизы; картон [битумированный]; картон из древесной массы [конструкции]; картон строительный; катки; кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; клёпка дубовая; кнехты швартовые; колонны из материалов на основе цемента; колпаки вытяжные над плитами; колпаки на дымовых трубах; конструкции; конструкции передвижные; конструкция вертикальная высотная для линий электропередач; косоуры лестниц; кровли; крышки для смотровых колодцев; ксилолит; курятники; кюветы для красок в краскораспылителях; лавочки для рынков; леса строительные; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; марши лестничные; материалы армирующие; материалы битумные строительные; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы деревянные тонкие; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия; материалы огнеупорные; материалы строительные; материалы строительные вязкие; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции]; накладки стыковые для гидроизоляции крыш; насесты; настилы; облицовки для стен; обломы; обломы карнизов; обмазки; обрамления для надгробных памятников; обрешетки; обрешетки [для плотничьих работ]; обшивки деревянные; обшивки для стен; ограды; ограждения защитные для дорог; ограждения решетчатые; окна; оливин для строительных целей; опалубки для бетона; оранжереи переносные; ответвления для трубопроводов; памятники; памятники надгробные; панели для обшивки стен; панели сигнальные несветящиеся немеханические; паркет; перегородки; перекрытия; перекрытия потолочные; перемычки дверные или оконные; переплеты оконные створные; песок для аквариумов; песок сереброносный; песчаник; платформы для пусковых ракетных установок; платформы сборные; плитки; плитки для настилов, полов; плиты для дорожных

покрытий; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные; покрытие кровельное со встроенными солнечными элементами, неметаллическое; покрытия; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; покрытия каменные дорожные; покрытия кровельные; покрытия кровельные битумные; полозья виниловые; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные; полотна из искусственных материалов для разметки дорог; пороги [дверей]; причалы плавучие для швартования судов; пробка [прессованная]; раскосы; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки для обшивки стен деревянные; сваи шпунтовые; сетки противонасекомные; склепы; сооружения для паркования велосипедов; ставни; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло изоляционное; стекло оконное [за исключением стекла для окон транспортных средств]; стекло строительное оконное зеркальное; стелы надгробные; столбы для объявлений неметаллические; столбы телеграфные; стропила для крыши; терракота; трубопроводы напорные; трубы водопроводные; трубы водосточные; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые; трубы жесткие; трубы керамические; туф; уголки; удлинители для дымовых труб; фанера клееная, многослойная; филенки дверные; формы литейные; фризы паркетные; хлевы; хранилища; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные; шпон; шторы [ставни] наружные [за исключением металлических и из текстильных материалов]; щебень; щиты строительные; элементы вертикальные высотные; элементы для гидроизоляции; элементы из бетона; ящики почтовые из камня или кирпича».

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается коллегией в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не

соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II пунктом 2.8 настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

При анализе материалов дела коллегией установлено, что согласно сведениям Госреестра правовая охрана оспариваемого товарного знака прекращена в связи с истечением срока действия регистрации - 06.07.2021.

Таким образом, на заседании коллегии, состоявшемся 21.07.2022, основания для рассмотрения возражения, поступившего 11.04.2013, по существу у коллегии отсутствуют.

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее.

Для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса следует учитывать следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров (услуг) под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами (услугами) и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах производства товаров и оказываемых услуг, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что использование обозначения «ЗИП», сходного с оспариваемым товарным знаком, до даты приоритета оспариваемого товарного знака при производстве звукоизоляционных покрытий имело место, как со стороны лица, подавшего возражение, так и со стороны других компаний.

Указанное не позволяет коллегии прийти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций оспариваемого товарного знака исключительно с продукцией лица, подавшего возражение.

Кроме того, коллегия отмечает, что товары, производимые лицом, подавшим возражение, соотносятся только с оспариваемыми товарами 17, 19 классов МКТУ, которые относятся к строительным изоляционным материалам. Деятельность лица, подавшего возражение, в отношении иных оспариваемых товаров, материалами возражения не проиллюстрирована.

С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный в отношении всех оспариваемых товаров 17, 19 классов МКТУ не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способный ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, является недоказанным.

Что касается представленного решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан [1], то согласно данному решению рассматривался вопрос незаконного использования другого товарного знака, а именно товарного знака **ЗИПС** по свидетельству №226829.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 11.04.2013, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466191.