

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 20.01.2016, поданное ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор», г. Барнаул (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №510955, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012738840 с приоритетом от 08.11.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.04.2014 за №510955 на имя Восканяна Мгера Юрьевича, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 07 класса МКТУ «мясорубки [машины]».

Товарный знак по свидетельству №510955 представляет собой обозначение **ДИВА**, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита бордового и темно-бордового цвета.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.01.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №510955, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, являясь одним из ведущих промышленных предприятий России, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака производило и реализовывало электромиясорубки под обозначениями «Дива» и «Дива-М»;

- продолжительное, широкое и интенсивное использование обозначения «Дива» лицом, подавшим возражение, подтверждается материалами, приложенными к возражению, охватывающими период с 2003 по 2012 годы;

- объемы реализации электромясорубок «Дива» до даты приоритета оспариваемого товарного знака составили в 2005 году – 15 545 штук, в 2006 году – 60 705 штук, в 2007 году – 126 679 штук, в 2008 году – 115 411 штук, в 2009 году – 116 469 штук, в 2010 году – 98 513 штук, в 2011 году – 71 451 штука, в 2012 году – 65 108 штук;

- вся продукция лица, подавшего возражение, снабжена необходимыми сертификатами;

- электромясорубки «Дива», произведенные лицом, подавшим возражение, неоднократно участвовали в специализированных выставках и ярмарках, где были награждены дипломами и медалями: «100 лучших товаров России» за 2004 год, «Лучший алтайский товар 2003 года» и другими;

- информация о лице, подавшем возражение, и производимых им электромясорубках «Дива», представлена на его собственном сайте, а отзывы потребителей размещены на популярных сайтах в сети Интернет – Яндекс-маркет, otzovik.com, irecommend.ru, torg.mail.ru, и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, имеет более 100 партнеров на всей территории России, которым осуществлялась поставка электромясорубок «Дива» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, отзывы потребителей широко представлены на различных сайтах Интернет в период с 2004 по 2012 годы;

- ни один из отзывов Интернет-пользователей не относится к продукции, произведенной правообладателем оспариваемого товарного знака;

- действия лица, зарегистрировавшего спорный товарный знак, являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №510955 недействительным полностью.

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

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОАО АПЗ «Ротор» [1];
- справка об объемах реализации ОАО АПЗ «Ротор» электромясорубок «Дива» за периоды 2005 – 2012 гг. [2];
- заявка от 14.06.2012 на проведение сертификации продукции в Системе сертификации – электромясорубки «Дива» [3];
- сертификаты соответствия [4];
- отчет от 09.07.2012 по проверке производства сертифицируемых электромясорубок «Дива» ЭМШ 35/300 [5];
- диплом лауреата 2004 года по программе «100 лучших товаров России», присужденный электромясорубке «Дива» ЭМШ-35/300 ОАО АПЗ «Ротор» г.Барнаул, диплом лауреата и золотая медаль, присужденные электромясорубке «Дива» в рамках краевого конкурса «Лучший алтайский товаров 2003 года» [6];
- распечатки страниц сайта ОАО «АПЗ «Ротор» <http://apzrotor.ru/ctalog/jelektromjasorubki/jelektromjasorubka-rotor-diva-m/> [7];
- договоры и контракты [8];
- товарные накладные [9];
- заявки на отгрузку к договорам купли-продажи [10];
- платежные поручения [11];
- распечатки отзывов потребителей с сайтов Яндекс-маркет, otzovik.com, irecommend, torg.mail, vse.kz [12];
- результаты поиска по запросу «электромясорубки Дива Отзывы» поисковой системы Яндекс [13];
- уведомление о поступлении заявки и решение о принятии к рассмотрению заявки №2015735938 на государственную регистрацию товарного знака «ДИВА» [14];
- письмо ООО «Абсолют» от 09.03.2011 [15];
- решение учредителя ООО «Абсолют» [16].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии не принял.

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

С учетом даты приоритета (08.11.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №510955 включает в себя 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 РФ 25.03.2003, рег.№4322 (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 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 по свидетельству №510955 как указано выше,

ДИВА

представляет собой обозначение , выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита бордового и темно-бордового цвета.

При отсутствии в оспариваемом товарном знаке каких-либо прямых указаний относительно изготовителя товара, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно будет восприниматься как вводящее потребителя в заблуждение, возникновение у потребителя ассоциаций с иным производителем может быть результатом его предшествующего опыта.

Согласно документам [2] - [11], представленным лицом, подавшим возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака им производились мясорубки под обозначением «Дива».

В период с 2005 по 2012 годы лицо, подавшее возражение, произвело и реализовало на территории Российской Федерации электромясорубок, маркированных обозначением «Дива», в количестве 669885 штук на сумму 784 276 098 рублей [2].

Лицо, подавшее возражение, неоднократно принимало участие в специализированных выставках и ярмарках, на которых демонстрировались произведенные им товары, в том числе электромясорубки, маркированные обозначением «Дива», тождественным оспариваемому товарному знаку.

В рамках краевого конкурса «Лучший алтайский товар 2003 года» произведенная лицом, подавшим возражение, электромясорубка «Дива» ЭМШ-35/300 получила золотую медаль и диплом лауреата, а в 2004 году ей был присужден диплом лауреата по программе «100 лучших товаров России» [6].

Известность электромясорубок «Дива», произведенных лицом, подавшим возражение, также подтверждают результаты поиска в поисковых системах сети Интернет, на которых содержатся отзывы покупателей об этом товаре [12] – [13].

Следует также отметить, что лицо, подавшее возражение, с 2011 года поставляло электромясорубки «Дива» лицензиату правообладателя противопоставленного товарного знака - ООО «Абсолют» [8]- [9].

Указанное свидетельствует о том, что обозначение «ДИВА» активно использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, для маркировки произведенных им товаров (электромясорубок), которые реализовывались на территории Российской Федерации, в том числе лицензиату правообладателя оспариваемого товарного знака.

Таким образом, у коллегии имеются все основания полагать, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.11.2012) российский потребитель ассоциировал мясорубки, маркированные обозначением «ДИВА», с производителем

данных товаров – лицом, подавшим возражение, в силу чего оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров, то есть доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) Кодекса следует считать обоснованными.

Никакими документами, опровергающими данный вывод, коллегия не располагает.

Доводы возражения, касающиеся злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренции, не могут быть рассмотрены в рамках настоящего возражения, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №510955 недействительным полностью.