

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336047, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006705504 с приоритетом от 10.03.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.10.2007 за № 336047 на имя ООО «Ресурс», Москва, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 20.12.2012 был зарегистрирован договор за №РД0115773 об отчуждении исключительного права, владельцем знака стало ООО «Профит», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Буран», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 22.11.2013 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), поскольку она вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, указанных в перечне регистрации.

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку осуществляет свою деятельность по разработке, производству и реализации товаров, относящихся к группе спецодежда, и одними из наиболее востребованных товаров являлись костюмы и куртки, маркированные обозначением «БУРАН».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» входит в одну группу компаний с ООО «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА», было зарегистрировано 15.01.2002;

- за период времени, предшествующий подаче оспариваемого товарного знака, ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» через сеть магазинов «СПЕЦОДЕЖДА» и одноименный Интернет-магазин www.specodegda.ru реализовало более 12000 единиц продукции (куртки и костюмы), маркированной обозначением «БУРАН». Данная продукция изготавливается из высококачественных дорогостоящих материалов по индивидуальным заказам;

- с целью улучшения узнаваемости обозначения «БУРАН», по заказу ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» изготавливались и распространялись специализированные рекламные каталоги и другие рекламные материалы;

- с 10.02.2004 года до 10.03.2006 (дата приоритета оспариваемого товарного знака) ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» было заключено несколько договоров с различными швейными фабриками, а также было заказано 35000 единиц этикеток «БУРАН»;

- специфика рынка спецодежды состоит в том, что лицами, приобретающими вышеуказанные товары, являются, как правило, предприятия. Круг потребителей по сравнению с кругом потребителей других товаров массового производства, является достаточно узким и представлен преимущественно специалистами, в

связи с чем широкая, рассчитанная на конечного потребителя реклама таких товаров присутствует лишь в специализированных каталогах и сети Интернет;

- Интернет сайт www.specodegda.ru был создан в 1991 году и содержит всю актуальную информацию об ассортименте продукции, предлагаемой к продаже. С момента начала реализации костюмов и курток, маркированных обозначением «БУРАН», (9 февраль 2004 года) соответствующая информация была размещена на сайте. Сайт www.specodegda.ru занимает первое место в выдаче по запросу «спецодежда» в поисковой системе Яндекс;

- лицо, подавшее возражение, а так же подконтрольные общим учредителям компании, входящие в единую группу, с 1991 года для индивидуализации своих услуг используют обозначение «СПЕЦОДЕЖДА». Вывеска магазинов ярко желтого цвета с черными буквами у потребителя однозначно ассоциируется с производителем товаров;

- действия ООО «Профит» по приобретению исключительных прав на товарный знак «Буран» являются злоупотреблением правом. ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» добросовестно вело хозяйственную деятельность, связанную, в том числе с производством и реализацией товара «одежда», маркированного обозначением «БУРАН». В течение времени, предшествующего дате приоритета оспариваемой регистрации, у потребителей сложились стойкие ассоциации между видом товара, его потребительскими свойствами и его производителем. ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» тщательно выбирало партнеров для производства своей продукции, а также закупало только высококачественное сырье с целью поддержания репутации производителя исключительно качественной и надежной продукции. Результатом усилий являлся растущий спрос со стороны клиентов и, как следствие, увеличение количества оптово-розничных магазинов на территории России. Регистрация оспариваемого товарного знака направлена исключительно на введение потребителя в заблуждение, основанного на предшествующем опыте потребителя.

В подтверждение своей позиции лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» - 5 листов.
2. Справки от ООО «Сарапульская швейная фабрика»; ООО «СШФ-Плюс»; ООО «Галактика» - всего 5 листов.
3. Рекламные каталоги - 4 экземпляра.
4. Копии договоров с ООО «Сарапульская швейная фабрика» и документов, подтверждающих исполнение договоров - всего 229 листов.
5. Копии договоров с ООО «СШФ» и документы, подтверждающие исполнение договоров - всего 225 листов.
6. Распечатка страниц с результатами поиска с сайта www.yandex.ru - 3 листа.
7. Распечатка страниц с сайта www.specodegda.ru - 5 листов.
8. Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА» - 6 листов.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336047 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, на заседание коллегии явился, но отзыв по мотивам возражения не представил.

Решением Роспатента от 30.05.2014 возражение от 21.11.2013 было удовлетворено и предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336047 было признано недействительным полностью.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2014 года по делу № СИП – 771/2014 решение Роспатента от 30.05.2014 было признано недействительным.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. В этой связи возражение от 21.11.2013 рассматривается коллегией повторно.

При повторном рассмотрении коллегия учла письменные объяснения правообладателя, представленные им для Суда по интеллектуальным правам, в которых было изложено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на группу компаний, состоящую из: ООО «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА», ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА», ООО «СПЕЦОДЕЖДАСНАБ». Документов, подтверждающих связь указанных компаний, не представлено.

В представленной справке ООО «Галактика» [2] указано, что этикетки изготавливались в период с 2005 по 2011 годы, однако согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Галактика» было зарегистрировано 21.04.2006 году, и, следовательно, данная компания не могла изготавливать этикетки в 2005 году.

Кроме того, из выписки из ЕГРЮЛ следует, что Генеральным директором данной организации с 2011 года является Самошин А.А., а не Маслий И.И., как указано в справке ООО «Галактика».

Информация о сайте www.specodegda.ru является голословной. Нет доказательств того, что в 2004 году на сайте www.specodegda.ru предлагались к продаже костюмы, маркированные обозначением «Буран».

В возражении нет доказательств, что потребитель однозначно ассоциирует обозначение «Буран» с группой компаний «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА».

Правообладатель был лишен возможности защиты своей позиции, поскольку поздно узнал о дате заседания коллегии.

В период до 10 марта 2006 года (приоритет оспариваемого товарного знака) обозначение «БУРАН» использовалось и вводилось в гражданский оборот компанией ЗАО «Производственно- снабженческая БАЗА УРСУ. С», которое было зарегистрировано 04.05.2000 и в дальнейшем было переименовано в ЗАО «УРСУ.С». ЗАО «УРСУ.С» было ликвидировано на основании определения арбитражного суда о завершении процедуры банкротства.

Одним из учредителей компании правообладателя ООО «Профит», зарегистрированного в 22.03.2011, является Урсу Сергей Ионович, который был учредителем ЗАО «Производственно- снабженческая БАЗА УРСУ. С».

Группа компаний «Урсу.С» с 1999 года использует сайт www.ursu.ru, а также словесное обозначение «УРСУ.С», которое зарегистрировано как товарный знак. В настоящее время правообладателем товарного знака «УРСУ.С» является ООО «Профит».

Каталог «Спецодежда» за 2003 год, изданный по заказу ЗАО «Производственно-снабженческая БАЗА УРСУ.С», содержит информацию о костюме «Буран».

В период с 2002 по 2005 годы, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, группа «Урсу.С» предлагала к продаже костюмы, маркированные обозначением «БУРАН».

Правообладатель участвовал в специализированных выставках, начиная с 2002 года.

Документы, представленные правообладателем, свидетельствуют о широкой известности потребителю костюмов, маркированных обозначением «БУРАН».

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие документы:

9. Выписки из ЕГРЮЛ.
10. Свидетельства о рождении и заключении брака.
11. Письмо ОАО «Вымпелком».
12. Распечатки из сети Интернет.
13. Копии каталогов «Спецодежда».
14. Копии дипломов.
15. Копии договоров, накладных и спецификаций.

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

С учетом даты (10.03.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Суд по интеллектуальным правам усмотрел, что решение Роспатента от 30.05.2014 о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку было принято без учета материалов, доказывающих использование обозначения «Буран» правообладателем до даты приоритета, поскольку, правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыва по мотивам возражения не представил.

Вместе с тем, впоследствии правообладатель представил письменные пояснения и материалы, иллюстрирующие использование обозначение «Буран» для маркировки специализированной одежды.

Суд по интеллектуальным правам с учетом определения Конституционного Суда Российской Федерации от 12.07.2006 № 267-0 посчитал обоснованным

предоставление правообладателем доказательств, исследовал их и сделал следующие выводы.

В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Профит», указанный в выписке из ЕГРЮЛ, Роспатентом были направлены уведомления о поступлении возражений, которые не были получены обществом в связи с истечением срока хранения, суд пришел к выводу о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Профит» не добросовестно отнеслось к обязанности получения почтовой корреспонденции. В случае получения почтовой корреспонденции ООО «Профит» имело бы возможность своевременно направить в Роспатент свои возражения и доказательства, опровергающие доводы ООО «Союзспецодежда».

Таким образом, ненадлежащая организация деятельности юридического лица в части получения поступающей по его юридическому адресу корреспонденции является риском самого юридического лица, все неблагоприятные последствия такой деятельности несет само юридическое лицо.

Как установлено Судом по интеллектуальным правам ввиду непредставления соответствующих материалов правообладателем, коллегия не имела возможности дать им оценку при принятии решения.

Как установлено судом обозначение «Буран» при маркировке костюмов использовалось как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем.

Поскольку на дату приоритета имелось несколько организаций, использующих маркировку «Буран» на спецодежде, регистрация оспариваемого товарного знака на одного из производителей не могла вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Также Суд по интеллектуальным правам отметил, что одним из доказательств того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака потребителям была известна одежда других производителей, маркированная обозначением «Буран», может являться как бухгалтерская документация, так и содержащиеся в социологических опросах сведения.

Тем не менее, лицом, подавшим возражение, социологических опросов представлено не было.

Относительно довода о том, что при запросе поисковых сайтов выходят ссылки на магазины лица, подавшего возражения (общество «Союзспецодежда»), Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в отличие от социологических опросов, индекс цитирования сайта в поисковых системах не может свидетельствовать о том, что потребителям известна продукция, производимая именно конкретным субъектом, поскольку данный индекс рассчитывается по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придаётся тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов.

При этом данные показатели в первую очередь используются для определения порядка расположения сетевых ресурсов в соответствующих каталогах.

Таким образом, любой сайт с конкретным кругом новостей, может находиться вверху соответствующей поисковой выдаче, опережая сайт лица, занимающегося соответствующей хозяйствующей деятельностью, поскольку в отличие от данного сайта, новостной сайт будет обладать большим количеством ссылок ссылающихся на него, и большим количеством уникальных тематических статей. Более того, ссылки на магазины как на организации, оказывающие услуги по реализации товара, не могут свидетельствовать о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом выводов Суда по интеллектуальным правам, изложенных в решении от 25.12.2014 по делу № СИП-771/2014, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2013 оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 336047.