

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.05.2021, поданное ООО «ПРОММАШ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 713350, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018749181, поданной 12.11.2018, зарегистрирован 24.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 713350 на имя Индивидуального предпринимателя Калинина А.В., Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 14.05.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 713350 в отношении товаров 09 класса МКТУ «средства индивидуальной защиты от несчастных случаев» произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- указанный в оспариваемой регистрации термин «средства индивидуальной защиты от несчастных случаев» не позволяет идентифицировать товар (выявить родовую и видовую категорию конкретного товара), поскольку под родовой группой товаров «средства индивидуальной защиты от несчастных случаев», может быть определен широкий спектр товаров включенных в 09 класс МКТУ;

- оспариваемым товарным знаком маркируются исключительно такие товары, как «защитные перчатки», что подтверждается нотариальными протоколами осмотра официальных Интернет сайтов;

- следовательно, правообладатель оспариваемой регистрации не заинтересован в правовой охране товарного знака по свидетельству №713350 для группы товаров «средства индивидуальной защиты от несчастных случаев»;

- регистрация товарного знака по свидетельству №713350 в отношении родовой группы товаров «средства индивидуальной защиты от несчастных случаев» привела к формированию необоснованной монополии ИП Калинина А.В. на

 **ULTIMA**

обозначение «» в отношении неуточненного перечня родовой категории товаров, что ведет к нарушению общественных интересов;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения обосновывается тем, что оно является дистрибьютором на территории Российской Федерации масок для сварщика, маркированных товарным знаком

 «» по свидетельству №514685, в том числе продвигаемых под

 обозначением « ULTIMA». Кроме того, правообладателем оспариваемой регистрации подано исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании

компенсации за незаконное использование оспариваемого товарного знака

ULTIMA

« » в отношении ООО «Проммаш».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713350 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «средства индивидуальной защиты от несчастных случаев».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- нотариальный протокол осмотра доказательств (Интернет-сайтов с доменными именами ultima-rus.ru, stmarkt.ru) от 28.09.2020 серия 78 АБ № 9098888 (1);

- нотариальный протокол осмотра доказательств (Интернет-сайта с доменным именем stroyst.ru) от 28.09.2020 серия 78 АБ № 9098891 (2);

- выписка из реестра ФИПС на товарный знак по свидетельству №514685 (3);

- документы, подтверждающие использование обозначения « FUBAG» с товарным знаком по свидетельству №514685 в отношении сварочных масок с 2016 года (4).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №713350, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- законодательство не устанавливало и не устанавливает исчерпывающего перечня обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, закрепляя лишь общие правила определения таких случаев;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что оспариваемый товарный знак воспринимается обычным потребителем как нарушающий публичный порядок, основы правопорядка, основополагающие идеи в

области реализации человеческих интересов и ценностей либо моральные требования, принятые в обществе;

- позиция товаров «средства индивидуальной защиты от несчастных случаев» включена в действующую редакцию МКТУ, не является общим термином, поскольку не отмечена звездочкой (*) в МКТУ;

- практика формирования перечня товаров соответствует общественным интересам, поскольку направлена на предотвращение столкновения однородных товаров, маркированных тождественным или схожим обозначением, разных производителей;

- ИП Калинин А.В. является также правообладателем товарного знака



« » по свидетельству №637816, зарегистрированного в отношении товаров 01, 02, 08, 17 классов МКТУ;

- таким образом, регистрация спорного товарного знака является продолжением экспансии рынка Российской Федерации товарами, индивидуализированными обозначением «ULTIMA», что не противоречит общественным интересам;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что спорным товарным знаком маркируются исключительно защитные перчатки, неверное, так как правообладатель выпускает широкую линейку защитных средств и планирует в дальнейшем ее расширять;

- не имеется никаких оснований для утверждения о том, что регистрацией спорного товарного знака создана необоснованная монополия на товарный знак или нарушен общественный интерес;

- товарный знак по свидетельству №514685 не принадлежит лицу, подавшему возражение, часть представленных документов также не относится к ООО «ПРОММАШ», остальные материалы по небольшому объему оптового товарооборота без доказательств реализации товара конечному потребителю не позволяют сделать вывод о том, что на дату приоритета спорного товарного знака у российского потребителя сложилась стойкая ассоциативная связь между

обозначением «ULTIMA» и ООО «ПРОММАШ»;

- поданное возражение ООО «ПРОММАШ» является не способом восстановления нарушенного общественного интереса, а формой защиты от предъявленных к нему исковых требований, рассматриваемых Арбитражным судом г. Москвы (дело № А40-198239/2020-105-949).

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 713350.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.011-89 «СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ» (5);

- распечатка сведений о товарном знаке № 637816 (6);
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «РесурсКомплект» (7);
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СТРОЙСИСТЕМА» (8);
- справка об администраторе доменного имени stroyst.ru.(9);
- скриншоты страниц сайта stroyst.ru. (10);
- коммерческое предложение ООО «СТАРТВЭЛД» (11).

Лицом, подавшим возражение, в ходатайстве от 06.07.2021, было указано, что возражение от 14.05.2021 также должно быть удовлетворено в связи с признанием действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией.

В качестве доказательств заинтересованности лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- уведомление ФАС России от 24.06.2021 о рассмотрении заявления ООО «Проммаш» о нарушении ИП Калининым А.В. антимонопольного законодательства (12);

- копия заявления ООО «ПРОММАШ» (13);

- запросы от ИП Калинина А.В. в адрес третьих лиц о количестве и розничной стоимости сварочных масок «FUBAG ULTIMA» (14);

- уведомление ООО «СК Тиберис» от 25.09.2020 о получении угроз ИП

Калинина А.В. о взыскании компенсаций за реализацию товаров «FUBAG Ultima» (15);

- письмо-разрешение от 15.04.2021 о праве ООО «ПРОММАШ» на ввоз на территорию Российской Федерации товаров под товарным знаком «FUBAG» (16);

- письмо от 25.06.2021, подтверждающее право использовать обозначение «FUBAG» под контролем правообладателя (17);

- оценка коммуникационного эффекта рекламной кампании бренда FUBAG, подготовленного компанией РОМИР в 2014 году (18);

- документы, демонстрирующие участие в выставках (19);

- договор на изготовление и поставку полиграфической продукции (20);

- экземпляры каталогов о продукции FUBAG на 2016, 2017, 2018 годы (21);

- договоры, счета-фактуры к договорам, акты (22);

- скриншоты страниц с аналитикой сети «Youtube» о количестве просмотров роликов и посещаемости сайта FUBAG.RU (23).

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

С учетом даты (12.11.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, незачтенно примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Согласно пунктам 170 и 171 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10) законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, в Арбитражном суде г.Москвы рассматривается судебный спор по делу А40-198239/2020-105-949 о нарушении исключительного права на товарный знак.

Лицом, подавшим возражение, в отношении правообладателя подано заявление о нарушении антимонопольного законодательства со стороны правообладателя оспариваемой регистрации (12, 13).

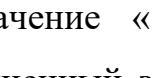
Приложенные к возражению сведения из сети Интернет свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, использует принадлежащий ему товарный

знак «» по свидетельству №514685 совместно с обозначением «ULTIMA» для маркировки защитных масок сварщика (4).

Указанное позволяет признать ООО «ПРОММАШ» заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 713350.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», содержащее словесный элемент «ULTIMA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Буква «U» в слове «ULTIMA» заключена в квадрат. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения о том, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака показал, что он включает в свой состав основной индивидуализирующий словесный элемент «ULTIMA».

Словесный элемент «ULTIMA» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «последний» (<https://translate.google.ru/>).

Таким образом, в результате анализа смыслового содержания словесного элемента «ULTIMA» коллегией был сделан вывод о том, что оспариваемый знак не

относится к обозначению, которое противоречит правовым основам общественного порядка и/или может вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали, в этой связи не относится к обозначению, противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Материалами возражения не доказан факт того, что спорный товарный знак относится к обозначению, которое в отношении товаров 09 класса МКТУ «средства индивидуальной защиты от несчастных случаев» может быть неоднозначно воспринято обществом, способно вызвать негативные ассоциации или обладает негативной семантикой, способствующей потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.

На основании вышеизложенного, довод возражения о том, что оспариваемое обозначение противоречит требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным и не подлежит удовлетворению.

Коллегия отмечает, что указанный в перечне оспариваемой регистрации товар 09 класса МКТУ «средства индивидуальной защиты от несчастных случаев» содержится в Международном классификаторе товаров и услуг, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о конкретизации товаров, которые могут подпадать под данное родовое понятие, не подлежит рассмотрению. Вместе с тем, вопрос о том, какие конкретно позиции товаров могут подпадать под родовое понятие «средства индивидуальной защиты от несчастных случаев» не может быть рассмотрен в рамках возражения, поскольку Правилами не предусмотрена подача возражения по данным основаниям.

Что касается дополнительных оснований к поданному возражению, относительно наличия злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя, связанной с регистрацией товарного знака, то коллегия отмечает следующее.

Как следует из разъяснений Постановления ВС РФ № 10 о порядке рассмотрения судом споров, содержащих ссылки на обстоятельства, связанные с необходимостью установление факта злоупотребления правом, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении

исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Однако, лицо, подавшее возражение, вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения настоящего спора. Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления ВС РФ № 10, может быть осуществлено судом, исходя из поданного в Роспатент возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.05.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №713350.