

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 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 29.11.2021, поданное ИП Шаблиным П.А., г. Улан-Удэ (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591087, при этом установлено следующее.

ТаМирОСВ

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от
21.09.2015 по заявке №2015729923 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.10.2016 за №591087 в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 29, 30, 31, 32, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака по свидетельству №591087 является ИП Денисенко В.И., Москва (далее – правообладатель) на основании отчуждения исключительного права (соответствующая запись 05.07.2018 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №591087 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «**ТАМИР**» по свидетельству №231507 с приоритетом от 17.08.2001 в отношении товаров 01 класса МКТУ;

ТаМирОСВ

- оспариваемый товарный знак «**ТАМИР**» по свидетельству №591087 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «**ТАМИР**» по свидетельству №231507, так как сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «ТаМир»/«ТАМИР» (Тамир – название села и название одноименной реки в Кяхтинском районе Бурятии);

- товары 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения» оспариваемого знака являются однородными товарам 01 класса МКТУ «бактериальные препараты, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей; бактериальные препараты для ацетификации; биологические препараты, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей» противопоставленного товарного знака по свидетельству №231507, так как сравниваемые товары имеют одно назначение (защита растений от болезней, повышение урожайности культур), единый круг потребителей (фермерские хозяйства и дачники) и являются взаимозаменяемыми;

- благодаря длительному использованию на рынке противопоставляемого обозначения «**ТАМИР**» для товаров, предназначенных для защиты растений от болезней и для повышения урожайности культур, существует вероятность, что

оспариваемый товарный знак по свидетельству №591087 может быть воспринят как товарный знак, принадлежащий ИП Шаблину П.А., г. Улан-Удэ, вследствие чего потребители будут введены в заблуждение относительно лица, производящего товары 01 класса МКТУ;

- использование приставки «ОСВ» для индивидуализации химических продуктов вводит потребителя в заблуждение относительно способа действия, состава химических товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель товарного знака № 231507 просит учесть, что бактериальный препарат «ТАМИР» получил известность на территории России до даты приоритета оспариваемого товарного знака «ТаМирОСВ» № 591087 за счет его производства ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР» и наличия достаточно интенсивного упоминания информации о препарате в сети Интернет на не связанных между собой сайтах.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591087 недействительным для товаров 01, 05 и связанных ними услуг 44 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Декларация о соответствии от 15.06.2021.
2. Сертификат соответствия от 15.06.2020.
3. Заключение №ЭМЦ-062006 от 15.06.2020.
4. Договоры поставки.
5. Счета-фактуры.
6. Товарные накладные.
7. Скриншоты с сайта ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР».
8. Перечень сайтов, на которых продают товары лица, подавшего возражение.
9. Награды с выставок.
10. Договор на производство этикеток и сами этикетки.
11. Перечень сайтов, на которых продают препарат «ТаМирЭм».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению правообладатель отзыва на возражение не представил, но в заседаниях коллегии участвовал.

В своем устном выступлении по мотивам поступившего возражения правообладателем было отмечено следующее:

- лицом, подавшим возражение, нарушен предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591087 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как следует из описи почтового отправления, возражение направлялось после истечения соответствующего срока – 11.11.2021, а именно 29.11.2021;

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – ИП Шаблина П.А., так и соответствующих товаров, которые бы производились данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с ИП Шаблиным П.А. (например, не представлен социологический опрос, который показал бы, что потребители путают сравниваемые обозначения при заказе товаров 01 класса МКТУ).

Лицом, подавшим возражение, 06.01.2021 были направлены письменные пояснения, которые сводятся к следующему:

- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591087 было сформировано представителем лица, подавшего возражение, 11.11.2021 в личном кабинете, однако из-за сбоя в системе возражение не было подписано ЭЦП;

- в этот же день представитель лица, подавшего возражение, обратился в службу технической поддержки ФИПС с указанием ошибки при отправке возражения в Палату по патентным спорам через личный кабинет ФИПС и просьбой о помощи, что подтверждается прилагаемым скрин-шотом №1;

- поскольку ответа не поступило от службы технической поддержки, возражение 11.11.2021 было направлено в ФИПС по электронной почте fips@rupto.ru, что подтверждается прилагаемым скрин-шотом №2;

- по сложившейся многолетней практике отправленные документы по электронной почте в ФИПС подтверждаются оригиналом документов, направленных по почте в течение месяца. Следуя этой практике, в сложившейся ситуации оригинал возражения со всеми приложениями был направлен по почте 18.11.2021.

- 07.12.2021 получен ответ от службы технической поддержки ФИПС о том, что на сервере был технический сбой, что подтверждается прилагаемым скриншотом №4.

К письменным пояснениям лицом, подавшим возражение, были приложены скрин-шоты из личного кабинета представителя лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, 07.02.2022 были направлены дополнительные комментарии к возражению, которые сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, просит приобщить к материалам дела доказательство того, что возражение было сформировано и направлено в Роспатент в установленный срок, а именно - нотариально заверенное содержимое страницы личного кабинета Шестаковой Т.А. на сайте Роспатента, подтверждающие, что 11 ноября 2021 г. патентный поверенный сформировал, но по техническим причинам не смог направить электронно в Роспатент возражение и приложения к нему, и что содержимое сформированного отправления полностью соответствует как

направленному по электронной почте Роспатента fips@rupto.ru возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015729923 «ТаМирОСВ», так и возражению, поступившему в Роспатент почтой;

- оригинал нотариально заверенных страниц личного кабинета Шестаковой Т.А. на сайте Роспатента находится в деле по заявке №2015729925 «ТаМирЭм»;
- учитывая изложенное заявитель просит принять представленный документ и рассмотреть возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2015729923 «ТаМирОСВ» по существу.

Приложения: Копия нотариально заверенных страниц личного кабинета Шестаковой Т.А. на 23 л.

С учетом даты (21.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве основания для признания недействительным предоставления

ТаМирОСВ

правовой охраны товарному знаку « » по свидетельству №591087 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного права на товарный знак «**ТАМИР**» по свидетельству №231507 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и зарегистрирован в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591087 по основаниям, указанным в пунктах 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов правообладателя о несоблюдении ИП Шаблиным П.А. установленного законодательством срока для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591087 необходимо отметить следующее.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Статьей 193 Кодекса установлено, что если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок в соответствии с положениями пункта 2 статьи 194 Кодекса.

Также необходимо отметить, что Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №99 «О процессуальных сроках» были установлены подходы при разрешении вопросов, возникающих при применении института процессуальных сроков, в частности, указывается, что к нерабочим дням относятся выходные и нерабочие праздничные дни. Выходными днями являются суббота и воскресенье, перечень нерабочих праздничных дней устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации.

Сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591087 были опубликованы 12.11.2016 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров». В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591087 начинается с 12.11.2016 и заканчивается 12.11.2021. При этом следует отметить, что дата 12.11.2021 приходилась на пятницу.

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591087 было подано ИП Шаблиным П.А. 29.11.2021 (согласно штампу почтового отделения связи на конверте, в котором поступило возражение), то есть за пределами предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591087 было сформировано представителем лица, подавшего возражение, 12.11.2021 в личном кабинете, однако из-за сбоя в системе возражение не было подписано ЭЦП, коллегия отмечает, что из приложенных скрин-шотов из личного кабинета представителя правообладателя невозможно ознакомиться с текстом загружаемого документа, ввиду чего данный довод не может быть принят во внимание.

Кроме того, следует отметить, что согласно пункту 4 Правил ППС, возражение может быть подано не только в электронном виде через официальный сайт, но и по почте и в окно приема документов. Таким образом, возможность подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591087 в установленные законодательством сроки не ограничивалась исключительно электронной подачей.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о подаче возражения по электронной почте fips@rupto.ru, коллегия отмечает, что направление возражений по электронной почте не предусмотрено правилами ППС.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что у лица, подавшего возражение, был предоставленный законом пятилетний срок для подачи настоящего возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в течение которого лицо, подавшее возражение, имело возможность его подать, однако, этого сделано не было.

Таким образом, у коллегии есть основания для вывода о нарушении лицом, подавшим возражение, предусмотренного законодательством пятилетнего срока для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, следовательно, данное возражение не подлежит рассмотрению по существу в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение вводит потребителя в заблуждение в отношении свойств и назначения товаров 01 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемое обозначение является словесным, выполненным заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Оспариваемое обозначение «ТаМирОСВ» отсутствует в словарно-справочной литературе, является фантазийным, ввиду чего не может характеризовать товары 01 класса МКТУ, а, следовательно, оно не может вызывать у потребителей ложных ассоциаций в отношении свойств и назначения товаров 01 класса МКТУ.

Учитывая фантазийный характер обозначения «ТаМирОСВ», не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вызывать не соответствующие действительности представления о товарах 01 класса, указанных в перечне свидетельства №591087, согласно требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Иного материалами возражения не доказано.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, то необходимо отметить следующее.

Довод о способности введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления об изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот услуг со сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самими товарами и их производителями.

Следует указать, что ряд представленных документов (приложения №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11) либо датированы позже даты (21.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №591087, либо не имеют исходных данных, в связи с чем не могут быть учтены в качестве подтверждения использования обозначения «ТАМИР» лицом, подавшим возражение.

Из представленных наград с выставок нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировались данные товары. В приложенных договорах (приложение №4), счетах-фактурах (приложение №5), товарных накладных (приложение №6) контрагенты расположены в Республике Бурятия, то есть в одном субъекте Российской Федерации. Коллегия сообщает, что данные договоры носят разовый характер, в связи с чем невозможно признать, что обозначение «ТАМИР» приобрело известность на всей территории Российской Федерации, в том числе и в указанном регионе. Также коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какому числу потребителей известен товар, маркированный обозначением «ТАМИР», и ассоциирует ли потребитель этот товар с ИП Шаблиным П.А., подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, не были представлены сведения об объемах производимых товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории их распространения; о длительности использования обозначения «ТАМИР» для маркировки товаров 01 класса МКТУ, а также о степени информированности потребителей об обозначении «ТАМИР», включая результаты социологических опросов.

Коллегия усматривает, что представленные материалы не являются свидетельством длительного и интенсивного использования обозначения «ТАМИР» в различных регионах Российской Федерации, в результате чего у среднего российского потребителя могла бы сформироваться стойкая ассоциация между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №591087.