

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 05.06.2019, поданное ООО «Антоньевский пивзавод», Алтайский край, Петропавловский район, с. Антоньевка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693132, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Антоньевское» по заявке №2017732136 с приоритетом от 07.08.2017 зарегистрирован 21.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №693132 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Алтайрубж», Алтайский край, г. Рубцовск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2019 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 пунктов 3, 7, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;
- товарный знак «Антоньевское» по свидетельству №693132 сходен до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием,

право на которое у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «Антоньевский пивзавод» занимается производством различных видов пива «Антоньевское» в полимерных бутылках и металлических кегах;

- в возражении цитируется пункт 7 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель товарного знака запрещает лицу, подавшему возражение, использовать обозначение «Антоньевское» в хозяйственном обороте, следовательно, в его действиях усматривается недобросовестность и незаконность.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693132 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Устав ООО «Антоньевский пивзавод» (1);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Антоньевский пивзавод» (2);
- Свидетельство о государственной регистрации (3);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (4);
- Сертификат соответствия (5);
- Декларация о соответствии Евразийского экономического союза (6);
- претензия ООО «Алтайрубж» (7);
- ответ на претензию (8);
- свидетельства на товарный знак по свидетельству №693132 (9);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Алтайрубж» (10).

Правообладатель товарного знака представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- фирменное наименование у лица, подавшего возражение, действительно зарегистрировано ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, однако произвольная его часть «Антоньевский Пивзавод» не совпадает со словесным элементом «Антоньевское» товарного знака по свидетельству №693132 и воспринимается как несходное с ним до степени смешения;

- в материалах возражения отсутствуют доказательства, свидетельствующие о фактическом осуществлении деятельности лицом, подавшим возражение, в отношении конкретных товаров 32 класса МКТУ до даты приоритета по заявке №2017732136;

- документы, приложенные к возражению, говорят о приготовлении и/или намерении производства определенных действий без их фактической реализации;

- отсутствие деятельности с использованием обозначения «Антоньевское» не позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подачи, что само по себе является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе ложных или способных ввести в заблуждение потребителей элементов, в связи с чем данный довод должен быть отклонен.

Таким образом, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правую охрану товарного знака по свидетельству №693132.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.08.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №693132 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему

предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

На основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В пункте 47 Правил указано, что на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №693132 представляет собой словесное обозначение «Антоньевское», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «А». Правая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво, пиво имбирное, пиво солодовое».

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Ввиду того, что возражение не содержит никаких материалов, доказывающих, что оспариваемая регистрация противоречит требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса,

возражение по данным основаниям не может быть удовлетворено, а лицо, его подавшее признано заинтересованным в подаче настоящего возражения.

ООО «Антоньевский пивзавод» утверждает, что оно производит пиво в различных емкостях и считает, что потребители на российском рынке будут введены в заблуждение относительно изготовителя товаров. Вместе с тем, лицу, подавшему возражение, принадлежат права на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и являющегося, по мнению ООО «Антоньевский пивзавод», сходным до степени смешения с оспариваемым знаком. Правообладатель оспариваемой регистрации предъявляет претензии к лицу, подавшему возражение, о нарушении исключительного права на товарный знак «Антоньевское» по свидетельству №693132 (7-8).

Таким образом, вопреки мнению правообладателя, изложенные доводы позволяют упомянутое лицо признать заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693132 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мотивов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №693132 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

К возражению не представлено ни одного документа, подтверждающего, что при восприятии оспариваемого товарного знака потребители будут введены в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В этой связи довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №693132 противоречит положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации пункту 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (1-4) следует, что право на фирменное наименование ООО «Антоньевский пивзавод» получило с момента его регистрации 16.01.2006. При этом словесный элемент «Антоньевское» оспариваемого товарного знака сходен с отличительной частью фирменного наименования «Антоньевский» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №693132.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

Материалы о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием выпускало какие-либо товары до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не представлены.

Представленные с возражением сертификат соответствия (5) и декларация о соответствии Евразийского экономического союза (6) на пиво светлое, темное «Антоньевское» непастеризованное фильтрованное в полимерных бутылках и металлических кегах, изготовителем которого является ООО «Антоньевский пивзавод», подтверждают только, что продукция соответствует всем санитарно-

гигиеническим требованиям, законодательно утвержденным стандартам и нормам. По сути, они подтверждают безопасность продукта для потребителей.

Документов же о том, что лицо, подавшее возражение, вводило в хозяйственный оборот вышеуказанную продукцию, не представлено. Так, например, материалы возражения не содержат товарно-транспортных накладных, счета-фактуры, объемы производства товаров, финансовые справки, договоры на поставку товаров третьим лицам, затраты на рекламу товаров, которые могли бы свидетельствовать о продаже и реализации продукции ООО «Антоньевский пивзавод» на российском рынке товаров.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №693132 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №693132.