

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 03.04.2017 возражение Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Салават Юлаев», Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 573523, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 573523 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.05.2016 по заявке № 2014730612 с приоритетом от 10.09.2014 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «ПАРТНЕР ПК «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 03.04.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как его словесный элемент «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» воспроизводит наименование известного

российского хоккейного клуба «Салават Юлаев», в силу чего ассоциируется с лицом, подавшим возражение, а в целом этот товарный знак может быть воспринят, с учетом наличия в нем слова «ПАРТНЕР», как указание на наличие у правообладателя соответствующих (партнерских) отношений с лицом, подавшим возражение, что не соответствует действительности.

При этом в возражении отмечено, что в хозяйственной деятельности различных спортивных клубов широко распространенным является их коммерческое взаимодействие с пивоваренными компаниями, которые в целях продвижения своих товаров используют популярность и репутацию этих клубов с их разрешения на основании соответствующих лицензионных договоров, и такими партнерами лица, подавшего возражение, на протяжении последних лет были ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» и ОАО «Сан Инбев», а вовсе не правообладатель оспариваемого товарного знака.

Кроме того, в возражении указано, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, так как действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, поскольку они направлены исключительно на создание препятствий к использованию обозначения и на причинение ущерба третьим лицам – партнерам лица, подавшего возражения, реальным производителям соответствующих товаров.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки сведений из сети Интернет [1].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, в подтверждение его заинтересованности было также представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2017 по делу № СИП-767/2016 [2].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 06.06.2017 посредством факсимильного сообщения, и корреспонденцией, поступившей 07.06.2017

посредством почтового отправления, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с учетом принадлежности правообладателю других товарных знаков – «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» по свидетельствам №№ 284266 и 488487, действие регистрации которых было прекращено лишь в связи с их неиспользованием, а вовсе не в связи с признанием предоставления им правовой охраны недействительным, то есть неправомерным.

При этом в отзыве правообладателем отмечено, что обозначение «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» указывает не только на одноименный хоккейный клуб, но и на башкирского национального героя – Салавата Юлаева, одного из участников Крестьянской войны 1773 – 1775 гг., сподвижника Емельяна Пугачева, а буквосочетание «ПК» в составе оспариваемого товарного знака является сокращением от словосочетания «пивоваренная компания», в то время как лицо, подавшее возражение, не является производителем товаров 32 и 33 классов МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Относительно мотива возражения о противоречии оспариваемой регистрации товарного знака общественным интересам в отзыве правообладателем отмечено, что данный товарный знак не является скандальным, не оскорбляет человеческое достоинство или религиозные чувства, не является непристойным, не содержит призывов антигуманного характера и не нарушает правила орфографии какого-либо языка, а также не затрагивает права лица, подавшего возражение, на обозначение «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», поскольку оно не обладает исключительным правом на данное обозначение в отношении алкогольных напитков и желает только получать вознаграждение за использование этого обозначения пивоваренными компаниями.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.09.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ПАРТНЕР ПК

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2017 по делу № СИП-767/2016 [2], принятого по результатам рассмотрения искового заявления лица, подавшего возражение, к правообладателю о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» по свидетельствам №№ 284266 и 488487, следует, в частности, что судом был установлен факт осуществления лицом, подавшим возражение, определенной хозяйственной деятельности, связанной с оборотом алкогольной и безалкогольной продукции, посредством договорных отношений по продвижению соответствующих товаров третьих лиц на основании партнерского договора.

При этом судом было отмечено, что с учетом правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации к заинтересованным лицам можно отнести юридические лица, обладающие исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения со спорным товарным знаком, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся соответствующие товары спорной регистрации товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров.

В этой связи в данном судебном акте указано, что произвольная часть («Салават Юлаев») наименования лица, подавшего возражение, является сходной до степени смешения со спорными товарными знаками, объединенными словесным элементом «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», причем товары «пиво» относятся к товарам «алкогольные напитки», то есть они соотносятся как вид-род и, следовательно, являются однородными.

Исходя из указанных выше обстоятельств, суд пришел к выводу, что лицо, подавшее возражение, произвольная часть наименования которого сходна со спорными товарными знаками «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте спорное обозначение в отношении соответствующих однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ, то есть заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарных знаков, объединенных словесным элементом «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», для таких товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанное выше фактическое обстоятельство, установленное судебным актом [2], коллегия усматривает наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку «ПАРТНЕР ПК «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»» по свидетельству № 573523 в отношении соответствующей алкогольной продукции, а именно товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [1] содержат сведения о том, что «Салават Юлаев» – это российский профессиональный хоккейный клуб из города Уфы (Республика Башкортостан), получивший свою широкую известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, будучи образованным в 1961 году, и принимавший участие с 1978 года в матчах высшей лиги советского хоккея, а в настоящее время успешно выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Данный хоккейный клуб является двукратным чемпионом России (2007/2008, 2010/2011), обладателем Кубка Гагарина (2010/2011), двукратным обладателем Кубка Открытия (2008/2009, 2011/2012), обладателем Кубка Континента (2009/2010), то есть одним из лучших и известнейших профессиональных хоккейных клубов страны.

В этой связи коллегия пришла к выводу, что словесный элемент «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» в составе оспариваемого товарного знака, собственно, воспроизводит

наименование известного российского хоккейного клуба «Салават Юлаев», в силу чего этот элемент ассоциируется с лицом, подавшим возражение.

При этом оспариваемый товарный знак в целом может быть воспринят, с учетом наличия в нем слова «ПАРТНЕР», как указание на наличие у правообладателя соответствующих (партнерских) отношений с лицом, подавшим возражение, что, согласно утверждению лица, подавшего возражение, не соответствует действительности. Правообладателем не были представлены какие-либо документы, которые подтверждали бы наличие у него тех или иных партнерских отношений с лицом, подавшим возражение.

Так, в возражении лицо, подавшее возражение, обратило внимание на то, что в хозяйственной деятельности различных спортивных клубов широко распространенным является их коммерческое взаимодействие с пивоваренными компаниями, которые в целях продвижения своих товаров используют популярность и репутацию этих клубов с их разрешения на основании соответствующих лицензионных договоров, и такими партнерами лица, подавшего возражение, на протяжении последних лет были названы им ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» и ОАО «Сан Инбев», а вовсе не правообладатель оспариваемого товарного знака.

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод, что соответствующая алкогольная продукция (товары 32 класса МКТУ «пиво») и, как уже отмечалось выше, однородные им товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», индивидуализируемые оспариваемым товарным знаком, вполне могут быть восприняты потребителями как товары, произведенные одним из партнеров лица, подавшего возражение, с его разрешения (например, по лицензионному соглашению), то есть применение оспариваемого товарного знака в отношении соответствующих товаров способно породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об их принадлежности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, то есть не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

По поводу указанных правообладателем в его отзыве товарных знаков «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» по свидетельствам №№ 284266 и 488487 следует отметить, что их правовая охрана была действительно досрочно прекращена полностью на основании вышеупомянутого судебного акта [2] в связи с их неиспользованием правообладателем. Однако, вместе с тем, отсутствие решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и судебных актов, которыми предоставление им правовой охраны было бы признано недействительным (неправомерным) по рассматриваемому мотиву настоящего возражения, само по себе никак не позволяет прийти к обратному выводу о наличии подтверждения какими-либо правоприменительными или судебными актами правомерности регистрации по соответствующему определенному мотиву уже не существующих на дату подачи возражения товарных знаков.

Относительно приведенных правообладателем в отзыве данных прецедентов регистрации товарных знаков необходимо отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и правомерность его регистрации рассматривается в установленном порядке отдельно в зависимости от каждого конкретного случая относительно определенного правового основания, указанного в возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Довод правообладателя о том, что обозначение «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» указывает не только на одноименный хоккейный клуб, но и на башкирского национального героя – Салавата Юлаева, одного из участников Крестьянской войны 1773 – 1775 гг., сподвижника Емельяна Пугачева, в отношении оспариваемого товарного знака «ПАРТНЕР ПК «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»» является совершенно некорректным, так как данное словосочетание в его составе грамматически и семантически взаимосвязано с другими элементами таким образом, что воспринимается не в качестве имени и фамилии этого исторического деятеля, а исключительно как заключенное в кавычки наименование известного российского хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Вопреки мнению правообладателя о том, что буквосочетание «ПК» в составе оспариваемого товарного знака является сокращением от словосочетания «пивоваренная компания», следует отметить, что не имеется никаких фактических оснований, согласно словарям, считать данное буквосочетание общепринятым сокращением от указанного словосочетания, а в самом оспариваемом товарном знаке соответствующая его расшифровка не приведена.

Напротив, данное буквосочетание «ПК» в составе оспариваемого товарного знака вполне может быть воспринято потребителями, например, как сокращение от словосочетания «профессиональный клуб», семантически коррелирующегося с видовым наименованием предприятия «хоккейный клуб» («профессиональный хоккейный клуб»), либо как сокращение от словосочетания «партнерская компания».

Что касается доводов правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, само по себе не является производителем товаров 32 и 33 классов МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и не обладает исключительным правом на обозначение «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» именно в отношении алкогольных напитков, то следует отметить, что, как уже отмечалось выше, судебным актом [2] был установлен факт осуществления лицом, подавшим возражение, на рынке алкогольной продукции определенной хозяйственной деятельности, связанной с ее оборотом.

При этом необходимо отметить и то, что регистрация в качестве товарного знака для определенных товаров того или иного обозначения, используемого как такового, не является в соответствии с действующим законодательством, собственно, обязанностью какого-либо хозяйствующего субъекта.

Таким образом, отсутствуют какие-либо фактические и правовые обстоятельства, которыми опровергался бы вышеприведенный вывод коллегии о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, у коллегии не имеется каких-либо оснований полагать, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит еще и общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как

не были представлены какие-либо доказательства наличия негативного отношения к этому товарному знаку или к соответствующим товарам, им индивидуализируемым, со стороны всего общества, его отдельных социальных слоев либо конкретных органов государственной власти.

Доводы лица, подавшего возражение, касательно этого мотива возражения по своему существу сводятся лишь к тому, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, поскольку они направлены исключительно на создание препятствий к использованию обозначения и на причинение ущерба третьим лицам.

Однако данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Таким образом, коллегия усматривает фактические и правовые основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью только по мотиву возражения, касающемуся его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 573523 недействительным полностью.