

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 24.02.2016, поданное ООО «Пожарная безопасность», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 558707, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2014710912 с приоритетом от 07.04.2014 зарегистрирован 01.12.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 558707 на имя Бессонова К.Е., г. Новосибирск в отношении товаров 11 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **ГЛАВПЕЧЬТОРГ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.02.2016, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 558707 предоставлена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, возражает против государственной регистрации и признания исключительного права на товарный знак по свидетельству № 558707 в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ на основании способности спорного знака ввести потребителя в заблуждение относительно товара, либо его изготовителя;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству № 558707;
- правообладатель не является производителем и лицом, которое способствовало формированию бренда «Главпечьторг»;
- на момент подачи заявки № 2014710912 спорное обозначение было широко распространено на рынке товаров, указанных в перечне спорного товарного знака;
- правообладатель на момент подачи заявки № 2014710912 был осведомлен о существовании спорного бренда на рынке товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, а также о его происхождении;
- в настоящее время, а также задолго до даты подачи заявки № 2014710912 обозначение «Главпечьторг» было широко распространено на рынке соответствующих товаров (печи, камины, котлы и т.п.), благодаря усилиям группы компаний под флагом лица, подавшего возражение;
- администратором доменного имени «GLAVPECHTORG.RU» является Наркевич А.С. – директор лица, подавшего возражение;
- через сайт, в котором использовано вышеуказанное доменное имя, предлагаются к продаже различные категории товаров 11 класса МКТУ (печи, котлы, камины и т.д.);
- домен создан (22.01.2014) ранее даты приоритета спорного товарного знака по свидетельству № 558707;
- активная кампания лица, подавшего возражение, связанная с продвижением и продажей товаров 11 класса МКТУ, подтверждается договорами, рекламными материалами, сведениями из журналов, актами выполненных работ, размещением логотипов (банеров) на зданиях и т.д.;
- обозначение «Главпечьторг» активно использовалось на рынке товаров 11 класса МКТУ (печи, котлы, камины) и стало знакомо для потребителей соответствующей продукции ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 558707;
- имея определенное представление об обозначении «Главпечьторг», не связанное с правообладателем, а сформированное на определенном товарном рынке силами

других лиц, потребитель товаров, охраняемых свидетельством № 558707, способен быть введенным в заблуждение относительно изготовителя;

- известность обозначения «Главпечторг» следует из результатов запросов в самых известных поисковых системах сети Интернет, при этом по результатам запросов нет ни одного упоминания или отсылки к имени правообладателя;

- результаты Интернет-поиска свидетельствуют о широкой географии известности спорного бренда в отношении лица, подавшего возражение;

- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на нормативно-правовые источники;

- лицо, на чье имя регистрируется обозначение в качестве товарного знака, должно руководствоваться основной целью – индивидуализация товаров и услуг, указанных в заявке на регистрацию. С точки зрения потребителя, товарный знак ассоциируется с лицом, ответственным наравне с реализатором товаров и услуг, перед потребителем в случае возникновения законных и обоснованных претензий у потребителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 558707 в отношении всех товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- сведения о заявках №№ 2014710912, 2014721977 – [1];

- данные из RUcenter, Whois Servis – [2];

- сведения с сайта ФНС России о лице, подавшем возражение – [3];

- копии рекламных договоров, заказов к ним, актов о выполненных работах и другая сопроводительная документация к ним – [4];

- копии договоров аренды помещений, акты приема-передачи и другая сопроводительная документация к ним – [5];

- копии письма от ООО «Нафтали» и свидетельства о государственной регистрации его права на нежилое здание – [6];

- копии письма от ООО Фирма «СИБИРЬ ЭКСПРЕСС СЕРВИС» и свидетельства о государственной регистрации его права на нежилое здание – [7];

- распечатки из сети Интернет по запросу «Главпечторг» – [8].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва сведены к следующему:

- норма закона, предусматривающая право требовать именно досрочного прекращения охраны товарного знака, будет применима лишь в случаях, если правообладатель не использует товарный знак непрерывно в течении трех лет, либо в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя и др. (пп. 3, 4, 6 п.1 ст. 1486 Кодекса). Указанных обстоятельств, предусмотренных законом, в настоящем споре не имеется, соответственно, отсутствуют основания для требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака;
- в возражении отсутствует совокупность обстоятельств, которые являются основанием для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в случае, если обозначение ранее использовалось иным производителем;
- правообладателем приведены ссылки на нормативно-правовые источники, судебную практику и т.д.;
- в соответствии с проектом справки Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;
- норма пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда судом установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака;
- представляется, что, с точки зрения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, приоритетным является защита публичных интересов, а не частных интересов каких-либо хозяйствующих субъектов, которые ранее использовали похожие или сходные обозначения;

- при защите интересов потребителей (т.е. при защите публичного интереса) сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не может свидетельствовать о возможности введения потребителя в заблуждения относительно производителя товара;
- установление фактов разработки обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем, а также сообщения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;
- вышеуказанные документы [1-8] не подтверждают использование обозначения «ГЛАВПЕЧЬТОРГ» до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 558707 и его широкое распространение: например, представленные источники информации из сети Интернет [8] не содержат ни даты размещения информации, ни данных о юридическом лице, осуществляющем деятельность под обозначением «ГЛАВПЕЧЬТОРГ», доменное имя glavpechtorg.ru [2] сходно до степени смешения с товарным знаком правообладателя, однако до даты приоритета товарного знака не использовалось, что подтверждается сведениями из web-архива [9], поэтому правообладатель не знал и не мог знать об использовании доменного имени и т.д.;
- из материалов возражения не усматривается, что у потребителя сформировались какие-либо ассоциации, что под обозначением «ГЛАВПЕЧЬТОРГ» производит товары 11 класса МКТУ или оказывает услуги 35 класса МКТУ именно лицо, подавшее возражение;
- исходя из представленных документов, нет оснований полагать, что лицо, подавшее возражение, производит и реализует такие товары 11 класса МКТУ как: «аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры, за исключением частей машин; водонагреватели; воздухонагреватели; заслонки дымоходов» и т.д., или оказывает услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение

общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинговые исследования; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста» и т.д.;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что он способствовал формированию бренда «ГЛАВПЕЧЬТОРГ», является не более чем декларативным, так как не подтвержден надлежащими доказательствами, в частности, результатами социологических опросов или предоставлением со стороны лица, подавшего возражение, подтверждения продолжительной широкомасштабной рекламной кампании в отношении товаров 11, услуг 35 классов МКТУ;
- правообладатель ввел в гражданский оборот обозначение «ГЛАВПЕЧЬТОРГ» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, активно его использовал;
- в 2010 году правообладателем был заключен договор на производство первой пробной партии печей под обозначением «ГЛАВПЕЧЬТОРГ»;
- печи, маркируемые обозначением «ГЛАВПЕЧЬТОРГ», активно реализовывались с 2011 года по настоящее время;
- с 2010 года и по сегодняшний день обозначение «ГЛАВПЕЧЬТОРГ» используется правообладателем для отопительных приборов, печей и услуг продвижения отопительных приборов.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- сведения Web-архива о неиспользовании доменного имени - [9];
- копии договоров, товарных накладных и иной сопроводительной документации - [10];
- копии рекламного каталога «ГЛАВПЕЧЬТОРГ», 2014 - [11];
- копии руководств по эксплуатации - [12];
- распечатки из информационной системы «2Гис», а также с сайта www.adm-verh-tula.ru - [13].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 558707.

Правообладателем к материалам дела были приобщены чеки «ПОЧТА РОССИИ».

От лица, подавшего возражение, к материалам дела были приобщены пояснения от 05.09.2016, 07.09.2016, доводы которых сведены к следующему:

- настоящее возражение основано на требованиях пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 2 (1) статьи 1512 Кодекса;
- возражение основано на том, что в период времени, предшествующий подаче заявки оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, активно способствовало продвижению на рынке однородных товаров бренда «ГЛАВПЕЧЬТОРГ»;
- проектом справки Суда по интеллектуальным правам не закреплено, что результаты опросов потребителей являются единственным доказательством возникновения ассоциации;
- совокупность представленных документов [1-8] является достаточной для подтверждения активных действий по формированию бренда «ГЛАВПЕЧЬТОРГ» на рынке однородных товаров ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 558707;
- в заказах на создание рекламных баннеров проставлено словесное обозначение «ГЛАВПЕЧЬТОРГ»;
- использование лицом, подавшим возражение, обозначения «ГЛАВПЕЧЬТОРГ» в виде рекламных баннеров подтверждается в частности письменными заявлениями арендодателей помещений ООО «Нафтали» и ООО Фирма «Сибирь Экспресс Сервис»;
- лицо, подавшее возражение, заказывало изготовление товаров 11 класса МКТУ и начинало заниматься данной хозяйственной деятельностью с использованием обозначения «ГЛАВПЕЧЬТОРГ» ранее, чем правообладатель обратился с заявкой на государственную регистрацию товарного знака.

К материалам дела лицом, подавшим возражение, были приобщены:

- копия уведомления Роспатента от 26.08.2015 по заявке № 2014721977 - [14];
- распечатка страницы сайта glavpechtorg.ru через WEB-архив по состоянию на 23.11.2013 - [15];

- копии договоров поставки - [16].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ООО «Пожарная безопасность». Исходя из представленных документов [1-8;14-16], ведение хозяйственной деятельности, а, следовательно, и заинтересованность лица, подавшего возражение, усматривается только в отношении части товаров 11 класса МКТУ, имеющим отношение к печам, каминам, котлам, дымоходам и их реализации (услуги 35 класса МКТУ). В отношении другой части товаров 11 класса МКТУ («установки сушильные, клапаны для регулирования уровня в резервуарах, сушилки воздушные, теплообменники, не являющиеся частями машин» и т.д.) и части услуг 35 класса МКТУ («изучение общественного мнения, ведение автоматизированных баз данных, изучение рынка, консультации профессиональные в области бизнеса» и т.д.) заинтересованность лица, подавшего возражение, не прослеживается.

Вместе с тем, документы [14-16] не отвечают требованиям пункта 2.5. Правил ППС, поэтому не могут быть учтены при анализе настоящего возражения по существу. Согласно пункту 2.5. Правил ППС «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 24.02.2016, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.04.2014) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 558707 представляет собой словесное обозначение **ГЛАВПЕЧЬТОРГ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 558707 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно данным RUcenter и Whois Servis [2] по состоянию на 11.01.2016 Наркевич А.С. является администратором доменного имени GLAVPECHTORG.RU, которое было создано 22.01.2014. Согласно сведениям с сайта ФНС России [3] Наркевич А.С. является учредителем лица, подавшего возражение, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 30.08.2011. Согласно рекламным договорам, заказам, актам к ним и т.п. [4] лицо, подавшее возражение, в июне и мае 2013 заказывало размещение рекламных сведений о печах, каминах, дымоходах, котлах в журналах и на рекламных конструкциях – баннерах с изображением обозначения «ГЛАВПЕЧЬТОРГ» в графической проработке. Согласно договорам аренды помещений и сопроводительной документации к ним [5] лицу, подавшему возражение, было предоставлено во временное пользование помещение для организации магазина розничной торговли «ГЛАВПЕЧЬТОРГ», а также офисное помещение. Из писем [6,7] следует, что на офисном и торговом помещениях с 10 и 20 июня 2013 года присутствовала рекламная вывеска с обозначением «ГЛАВПЕЧЬТОРГ». Таким образом, из указанных материалов следует, что информация о товарах (печи, камины, котлы, дымоходы) и обозначении

«ГЛАВПЕЧЬТОРГ» в графической проработке присутствовала на рынке с мая 2013 года, то есть до даты приоритета (07.04.2014) оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, из представленных источников не следует, что потребитель в действительности приобретал вышеуказанные товары, и ему было известно используемое в рекламе обозначение «ГЛАВПЕЧЬТОРГ» в графической проработке в качестве средства индивидуализации товаров лица, подавшего возражение. Кроме того, в распечатках из сети Интернет по запросу «Главпечьторг» [8] указана информация не только о лице, подавшем возражение, но приведены сведения и о других лицах (например, ИП Данилин С.И. (г. Белорецк), Компания «ГлавПечьТорг» (г. Бийск), магазин печей и каминов «ГлавПечьТорг», г. Белгород, ООО «ГлавПечьТорг-Кубань» и другие), которые использовали это обозначение в своей деятельности.

Кроме того, указанные материалы [1-8] не содержат фактических данных о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака в результате фонетического тождества спорного знака по свидетельству № 558707 и обозначения «ГЛАВПЕЧЬТОРГ», используемого в хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, были введены в заблуждение потребители.

Исходя из представленных правообладателем документов [9-13], коллегией усматривается следующее.

На основании договора № 03/02-10 от 02.12.2010 [10] отопительная продукция (печи, мангалы и т.д.) правообладателя изготавливалась ООО «Контур». В том же договоре оговорено:

- правообладатель обязан предоставить ООО «Контур» техническую документацию (технические условия, чертежи и др.) для проведения испытаний и изготовления продукции;
- каждое изделие комплектуется каталогом, руководством по эксплуатации (паспортом), гарантийным талоном, наклейками и шильдиками с указанием марки «ГЛАВПЕЧЬТОРГ».

На основании договора агентирования № 1 от 01.03.2011 [10] принадлежащие правообладателю печи, камины, отопительное оборудование продавались ООО «ТМФ». В том же договоре оговорено, что ООО «ТМФ» также осуществляло

по заявкам потребителей бытовых услуг установку отопительного оборудования. Обозначение «ГЛАВПЕЧЬТОРГ» присутствует в каталоге печей [11], руководствах по эксплуатации [12], при этом в каталоге [11] присутствует информация, что «продукция изготовлена под авторским надзором К.Е. Бессонова» – конструктора и правообладателя оспариваемого товарного знака.

Таким образом, правообладатель осуществлял фактическую деятельность и вводил в гражданский оборот товары, однородные товарам 11 класса МКТУ перечня оспариваемой регистрации, ранее мая 2013 года – даты, к которой относятся документальные источники лица, подавшего возражение.

Следовательно, у коллегии нет оснований утверждать, что оспариваемый товарный вызывает в сознании потребителя неправильное представление о товаре или об изготовителе товаров 11, услуг 35 классов МКТУ перечня оспариваемой регистрации, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.02.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 558707.