

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.03.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №334941, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « Кемикал» по заявке №2005707752 с приоритетом от 06.04.2005 зарегистрирован 01.10.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №334941 в отношении товаров 01, 03, 04, 06 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Алмаева Сергея Викторовича, 606044, г. Дзержинск, п. Желнино, Нижегородская обл., ул. Восточная, д. 41 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2024 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Словесный элемент «Кемикал» оспариваемого товарного знака представляет собой транслитерацию английского слова «Chemical», означающего «химическое вещество, химикат, химия» и не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров и сферу деятельности, в отношении которой может использоваться оспариваемый товарный знак.

Словесные элементы «Chemical», «Кемикал» указываются в качестве неохраняемых элементов при регистрации, в частности, товарного знака «» по свидетельству №689336 (принадлежит правообладателю оспариваемого товарного знака), а также товарных знаков, принадлежащих иным лицам.

Заинтересованность подателя возражения в оспаривании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку обусловлена подачей заявки на регистрацию товарного знака №2024726267, на основании которого испрашивается

правовая охрана обозначению «» в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 35 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №334941 частично, указав в качестве неохраняемого элемента словесный элемент «Кемикал».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на заседаниях коллегии, состоявшихся 24.05.2024, 20.09.2024, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявка №2024726267 подана лицом, подавшим возражение, лишь для создания видимости совершения гражданско-правовых действий,

- исходя из фактических обстоятельств дела по состоянию на дату рассмотрения возражения лицом, подавшим возражение, не предоставлены реальные и достаточные доказательства для того, чтобы установить его заинтересованность,

- словесные элементы «НЕО» и «Кемикал» оспариваемого товарного знака на протяжении длительного периода времени (начиная с 2004 года) используются неразрывно, исключительно как словосочетание, а не как два отдельных словесных элемента,

- словесный элемент «Кемикал» отсутствует в словарно-справочной литературе как «вид товара или сфера деятельности» как это указано в возражении,

- существует немалое количество зарегистрированных товарных знаков, включающих словесные элементы «КЕМИКАЛ», которые также включены в объем правовой охраны,

- элемент «КЕМИКАЛ» в сочетании с иными словесными элементами может образовывать охраноспособные обозначения, и его наличие в оспариваемом товарном знаке не ограничивает права третьих лиц,

- оспариваемый товарный знак использовался длительное время ООО «НЕО КЕМИКАЛ», юридического лица, зарегистрированного 09.06.2004. ООО «НЕО КЕМИКАЛ» использовало оспариваемый товарный знак до 13.02.2017 как правообладатель, в период с 13.02.2017 по 01.08.2018 как лицензиат, а после 01.08.2018 как концессионер, оспариваемый товарный знак используется в хозяйственной деятельности до настоящего времени,

- продукция, маркированная оспариваемым обозначением, реализуется крупным и мелким оптом,

- размещение оспариваемого товарного знака в сети Интернет для продвижения товаров и услуг посредством Интернет представлено на сайте <https://neochemical.ru/> (домен зарегистрирован 17.09.2003 на имя ООО «НЕО КЕМИКАЛ»),

- ООО «НЕО КЕМИКАЛ» имеет 16 представительств, расположенных во всех ключевых регионах России, а также в 4 странах: Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан,

- ООО «НЕО КЕМИКАЛ» активно участвует в выставках, в том числе международного масштаба, что подтверждается сведениями из сети Интернет с официальных сайтов организаторов выставок с указанием количества посетителей,

- товарный знак по свидетельству №689336 является известным в деловых кругах, а не среди широкого круга физических лиц, данный довод подтверждается сведениями о выставках, в которых принималось участие под товарным знаком №689336, а также тем фактом, что посетителями выставок являются специалисты в определенных отраслях производственной деятельности,

- объем затрат на рекламу оспариваемого товарного знака значителен,

- предоставленные данные о широком присутствии на рынке ООО «НЕО КЕМИКАЛ» под оспариваемым товарным знаком для индивидуализации товаров и услуг под обозначением, подтверждают довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак в целом помимо изначальной различительной способности обладает также и приобретенной различительной способностью.

Принимая во внимание вышеизложенное правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №334941.

К отзыву на возражение приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРИП,
2. Сведения из реестра товарных знаков,
3. Договоры об участии ООО «НЕО КЕМИКАЛ» в выставках за 2019 - 2024 г.,
4. Брендбуки,
5. Фотографии, на которых товар маркируется товарным знаком,
6. Карточки счета 44.01 за (2020-2023г.) по рекламным расходам на выставки,
7. Карточки счета 44.01 за (2020-2023г.) по рекламным расходам на изготовление сувенирной и рекламной продукции,
8. Копии оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01.1 за 2020-2023 г. и официальное опубликование с Федресурса,
9. Договор поставки №НЕОРСН 06112020 от 06.11.2020 между ООО «ПепсиКо Холдинге» и ООО «НЕО Кемикал» (Поставщик),
10. Договор поставки №STD-172115 от 06.09.2023 г. между ООО «НЕО Кемикал» (Поставщик) и ООО «Юнилевер Русь» (Покупатель),

11. Договор поставки химического сырья №352/НЕО/19 от 07.10.2019 г. между ООО «НЕО Кемикал» (Поставщик) и ООО «ЮНИКОСМЕТИК» (Покупатель),
12. Рамочный договор поставки №0350/743/2022/159 от 10.01.2022г. между ПАО «Татнефть» им.В.Д. Шашина и ООО «НЕО Кемикал» (Поставщик),
13. Договор поставки №255/НЕО/22 от 13.05.2022 между ООО «Татнефть-Пресскомполит» и ООО «НЕО Кемикал»,
14. Договор поставки ингредиентов для производства №С-400/НЕО/20 от 21.09.2020 между ООО «Синергетик» и ООО «НЕО Кемикал»,
15. Договор поставки пищевых ингредиентов №РФ-21/16/473 от 10.07.2021 между ОАО «РОТ ФРОНТ» и ООО «НЕО Кемикал»,
16. Договор поставки пищевых ингредиентов №РФ-21/16/473 от 10.07.2021 между ОАО «РОТ ФРОНТ» и ООО «НЕО Кемикал»,
17. Договор №0807 поставки материально-технических ресурсов от 08.07.2019 между ПАО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт» и ООО «НЕО Кемикал»,
18. Договор на поставку ВВ №02-ДПС-1373/20 от 02.06.2020 (поставка вспомогательных веществ) между ООО «Озон» и ООО «НЕО Кемикал»,
19. Договор №225/НЕО/22 от 22.04.2022 между ООО «Миксит» и ООО «НЕО Кемикал»,
20. Договор № ЕИС 32413804935 от 13.08.2024 между АО «КОНТИ-РУС» и ООО «НЕО Кемикал» на поставку сырья для кондитерской промышленности; - договор поставки №ДП_8536_76773_48898 от 30.01.2022 между АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и ООО «НЕО Кемикал»,
21. Договор №ГРП-19.27600/00078/Р от 20.01.2019 между ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» и ООО «НЕО Кемикал»,
22. Договор поставки №НЕО-001/2020 от 13.05.2020 между АО «ВЕРТЕКС» и ООО «НЕО Кемикал»,
23. Договор №02/2021 ПЛ поставки продукции от 01.08.2021 между ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и ООО «НЕО Кемикал» (поставки бензоата натрия гранулы, бензоат натрия порошок, цитрат натрия).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

Согласно пункту 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (06.04.2005) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон о товарных знаках) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно подпункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

Принимая во внимание дату подачи возражения (06.04.2005), при его рассмотрении применяется порядок рассмотрения соответствующих возражений, установленный статьей 1513 Кодекса, а также Правилами ППС.

Пунктом 2 статьи 1513 Кодекса установлено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак «Кемикал» по свидетельству №334941 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «NEO», «Кемикал», выполненные оригинальным и стандартным шрифтом буквами

кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дубового листа. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03, 04, 06 и услуг 39 классов МКТУ.

Исходя из имеющихся в деле доводов подача возражения обусловлена тем, что лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2024726267 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «» в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 35 классов МКТУ, данное обозначение, включающее словесный элемент «Кемикал», заявитель намерен использовать в предпринимательской деятельности в отношении заявленных товаров и услуг.

По мнению лица, подавшего возражение, рассматриваемое основание оспаривания призвано защищать не только частный интерес конкретного лица, но и запрещать необоснованную монополию на товарные знаки.

В этой связи лицо, подавшее возражение ссылается на Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 11.11.2020 №300-ЭС20-12511 по делу №СИП-819/2018, где было указано, что понятие заинтересованности должно трактоваться максимально широко по основанию противоречия общественным интересам, поскольку призвано защищать интересы общества, а не частный интерес конкретного лица, и запрещать необоснованную монополию на товарные знаки.

Прежде всего коллегия отмечает, что подача лицом, подавшим возражение, заявки на регистрацию товарного знака не является достаточным основанием для признания заинтересованности по оспариваемому товарному знаку.

В материалах дела не пояснено из чего следует нарушение общественного интереса, выражающегося в запрете необоснованной монополии на товарный знак. Кроме того, рассматриваемое возражение не подавалось по основаниям противоречия общественным интересам.

Названные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о недостаточности имеющихся сведений для признания заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарного

знака по свидетельству №334941, что по сути означает отсутствие убедительности доводов возражения по существу о несоответствии спорной регистрации положениям законодательства.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №334941 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 01, 03, 04, 06 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Коллегия поясняет, что указанная норма соотносится с пунктом 1 статьи 6 Закона «О товарных знаках», действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака и подпункт 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил).

Лицо, подавшее возражение, полагает, что словесного элемента «Кемикал», входящий в состав оспариваемого товарного знака, подлежит исключению из самостоятельной правовой охраны, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров и сферу деятельности, в отношении которой может использоваться товарный знак.

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, приведены сведения о включении словесных элементов «Chemical», «Кемикал» в качестве неохраняемых элементов при регистрации товарного знака «» по свидетельству №689336 (принадлежит правообладателю оспариваемого товарного знака), а также товарных знаков, принадлежащих иным лицам.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Кемикал», выполненный буквами кириллического алфавита, не имеет какого-либо перевода в словарно-справочной литературе в данном написании, ввиду чего словесный элемент «Кемикал» не может быть воспринят исключительно в качестве указания на вид товара, сферу деятельности. В этой связи словесный элемент «Кемикал» не является очевидной описательной характеристикой по отношению к оспариваемым товарам 01, 03, 04, 06 и услуг 39 классов МКТУ.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «Кемикал» является транслитерацией словесного элемента «Chemical» (Chemical - химический, <https://translate.academic.ru/Chemical/xx/ru/>), ввиду чего является неохраняемым элементом, не является убедительным ввиду следующего.

Действительно, словесный элемент «Chemical», как видно из словарно-справочных материалов, может носить описательный характер по отношению вышеперечисленным товарам и услугам. Вместе с тем поскольку транслитерация («Chemical» - «Кемикал») не содержится в оспариваемом товарном знаке, соответственно, прочтение и восприятие потребителем элемента «Кемикал» не может быть столь однозначным, что не потребовало бы дополнительного рассуждения или домысливания.

Лицом, подавшим возражение, приводятся примеры из практики регистраций Роспатента, где словесный элемент «Кемикалс», выполненный в кириллице, указан в качестве неохраняемого элемента – товарный знак «ЕВРО КЕМИКАЛС» по свидетельству №534786, товарный знак «ВАЛБРЕНТА КЕМИКАЛС» по свидетельству №467204.

Вместе с тем коллегия обращает внимание, что практика регистраций Роспатента также включает и противоположные примеры регистраций, где словесному элементу «Кемикал», включенному в товарный знак, предоставлена правовая охрана – к примеру, товарный знак «РИЧ КЕМИКЛ» по свидетельству №837407, товарный знак «СМАРТ КЕМИКАЛ» по свидетельству №909305 и т.д.

Учитывая вышеизложенное нет оснований для признания словесного элемента «Кемикал» описательным, поскольку оно не является указанием на какие-либо характеристики товаров 01, 03, 04, 06 и услуг 39 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена государственная регистрация оспариваемого товарного знака №334941, а также формирования вывода о несоответствии произведенной регистрации по свидетельству №334941, в частности исключения словесного элемента «Кемикал» из самостоятельной правовой охраны, требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (пункта 1 статьи 6 Закона «О товарных знаках», действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака).

Коллегией также были приняты во внимание представленные с возражением документы и сведения [1-23], демонстрирующие использование оспариваемого товарного знака №334941 в хозяйственной деятельности правообладателя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №334941.