

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 27.09.2023, поданное компанией АГРОМЕТАЛ-ФУД-ТЕК Лтд., Венгрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682281, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**КЕЛЛЕР**» по свидетельству №682281 с приоритетом от 07.06.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.11.2018 по заявке №2017722703. Правообладателем товарного знака по свидетельству №682281 является ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КЕЛЛЕР», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №682281 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного



права на товарный знак «» по свидетельству №279704 с приоритетом от 17.10.2002 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» на основании договора о распоряжении исключительным правом от 17.01.2013;

- оспариваемый товарный знак фонетически входит в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704, что свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом;

- услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги розничной и оптовой продажи продуктов питания и напитков» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704, поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- услуги 35 класса МКТУ «услуги розничной и оптовой продажи продуктов питания и напитков» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704, так как указанные услуги 35 класса МКТУ представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, а именно товаров 32 классов МКТУ;

- на стадии экспертизы оспариваемого товарного знака уже был противопоставлен товарный знак по свидетельству №279704 (приложение №3), однако, при вынесении Роспатентом решения о регистрации обозначения по заявке №2017722703 не все однородные услуги 35 класса МКТУ были вычищены из перечня.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682281 недействительным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению лицом, его подавшим, были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Выписка в отношении товарного знака по свидетельству №682281;
2. Выписка в отношении товарного знака по свидетельству №279704;
3. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2017722703;
4. Решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017722703.

Коллегия отмечает, что Определением Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2023 года по делу №СИП-1202/2023 были наложены обеспечительные меры, в виде запрета Роспатенту рассматривать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682281 до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №279704 вследствие его неиспользования.

Коллегия указывает, что Решением Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2024 года по делу №СИП-1202/2023 были отменены обеспечительные меры, принятые определением Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2023 года по тому же делу, в виде запрета Роспатенту рассматривать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682281.

Правообладателем 02.08.2024 был направлен отзыв по мотивам поступившего 27.09.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2024 по делу №СИП-1202/2023 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704 досрочно прекращена полностью вследствие его неиспользования (приложение №5);

- учитывая факт досрочного прекращения действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704, неиспользование лицом, подавшим возражение, своего товарного знака является доказательством отсутствия смешения между оспариваемым товарным знаком и товарным знаком лица, подавшего возражения, а, следовательно, данное обстоятельство является основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- аналогичный правовой подход изложен в Решениях Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2024 по делу №СИП-8/2021 от 26.07.2023 по делу №СИП-830/2021 и Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу №СИП-694/2016 (приложение №6);

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682281.

К отзыву правообладателем были приложены следующие дополнительные материалы:

5. Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2024 по делу №СИП-1202/2023;
6. Судебная практика, подтверждающая доводы правообладателя.

Лицом, подавшим возражение, 02.08.2024 было направлено дополнение к возражению от 27.09.2023, в котором оно указывало следующее:

- лицом, подавшим возражение, подана кассационная жалоба в отношении Решения Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2024 по делу №СИП-1202/2023 (приложение №16);

- лицо, подавшее возражение, продолжает настаивать на том, что оспариваемый товарный знак нарушает положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, вместе с тем, дополняет основания для оспаривания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку положениями пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация может вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35, 43 классов МКТУ;

- на странице 11 решения Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2024 по делу №СИП-1202/2023 было установлено следующее: «Исследовав карточку товара в системе «Честный знак», товаросопроводительные документы (акты, товарные накладные, счета-фактуры), отчеты об объемах производства и поставок пива, уведомления о начале оборота алкогольной продукции, декларации соответствия товара, фотоизображения кег, суд усматривает, что в них наименование пива «Келлерс Голд» указано кириллицей. Использование транслитерации словесного элемента «KELLERS GOLD» спорного товарного знака является существенным изменением, влияющим на различительную способность товарного знака»;

- таким образом, Судом установлено, что лицом, подавшим возражение, в документах использовалось обозначение «КЕЛЛЕРС ГОЛД»;

- при этом элемент «ГОЛД» является слабым, часто употребляется производителями пива, поэтому внимание потребителя акцентируется на слове «КЕЛЛЕРС»;

- учитывая широкую известность обозначения «КЕЛЛЕРС ГОЛД» для пива, магазинов пива и кафе, которая создалась благодаря деятельности лица, подавшего возражения, потребители связывают это обозначение с его деятельностью;

- лицом, подавшим возражение, прикладываются документы, свидетельствующие об использовании им обозначения «КЕЛЛЕРС ГОЛД» (приложения №№7-14);

- между предыдущим правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704 и ООО «Арта» был заключен договор

коммерческой концессии сроком на 25 лет на территории города Новосибирска и Новосибирской области от 24.02.2011, о чем имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 24.02.2011;

- согласно записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 05.02.2014 в договор коммерческой концессии от 24.02.2011 были внесены изменения, а именно: территория действия договора изменена на территорию Новосибирской и Кемеровской области; правообладатель по договору изменен на: АГРОМЕТАЛ-ФУД-ТЕК Лтд., Венгрия, 1117, г. Будапешт, Хуняди Янош ул. 3 (лицо, подавшее возражение);

- соответственно, использование обозначения «KELLERS GOLD» осуществлялось не только лицом, подавшим возражение, но и ООО «Арта»;

- наличие судебного спора в Арбитражном суде Новосибирской области (приложение №15) подтверждает, что уже в 2013 году ООО «Арта» боролось с нарушителями прав на товарный знак лица, подавшего возражения, которые пользовались репутацией зарекомендовавшего себя бренда;

- таким образом, пользователями лица, подавшего возражения, производятся товары (пиво) с использованием обозначения «KELLERS GOLD», и потребитель, знакомый на протяжении многих лет с такими товарами, в отношении сопутствующих услуг (услуги магазинов, кафе и рестораны) будет введен в заблуждение относительно лица, предлагающего услугу;

- производство фирменного пива предполагает как продажу продукции в собственных магазинах с соответствующей вывеской, так и реализацию пива в ресторанах и кафе с соответствующим названием, что учитывается потребителями при выборе заведения;

- ООО «Арта» имеет ряд магазинов на территории Новосибирска и Новосибирской области, что подтверждается сведениями из сети Интернет, например, <https://vk.com/club17051665>, <http://kellers.tilda.ws/karta-sayta>, <https://2gis.ru/novosibirsk/branches/70000001023985180>;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги 35, 43 классов МКТУ, а именно:

35 - агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, в том числе, телемагазины или интернет-сайты; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги розничной и оптовой продажи продуктов питания и напитков;

43 - аренда барного оборудования; аренда приборов, разливающих горячие и прохладительные напитки, кроме торговых автоматов; еда и напитки "на вынос"; закусочные; заведения общественного питания; кафе; кафетерии; обслуживание ресторанное в отелях, мотелях, ресторанах и барах; приготовление и предоставление продуктов питания и напитков для непосредственного употребления; приготовление и предоставление продуктов питания и напитков для потребления в предприятиях розничной торговли; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги буфетов для коктейльных мероприятий; услуги винных баров; услуги консультационные в области обслуживания продуктами питания и напитками; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения питанием и напитками; услуги передвижные в области общественного питания;

- оспариваемый товарный знак нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражения;

- на территории Российской Федерации лицо, подавшее возражение, действует через своих подконтрольных лиц, по договору предоставляя право пользоваться товарным знаком «KELLERS GOLD» и обозначением «KELLERS» для сопутствующей деятельности магазинов и ресторанов, в которых реализуются товар «пиво».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682281 недействительным в отношении части услуг 35, 43 классов МКТУ (приведены по тексту заключения выше) ввиду его несоответствия положениям пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

К дополнениям от 02.08.2024 лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные материалы, а именно:

7. Договор коммерческой концессии №2511/10 от 25.11.2010;
8. Договор коммерческой концессии №901-2401/08 от 24.01.2008;
9. Договор коммерческой концессии №1-2001/13 от 20.01.2013;
10. Лицензионный договор от 29.12.2023;
11. Сертификаты соответствия продукции с приложениями №1381268 от 26.05.2014, №0818767 от 02.07.2008, №0009610 от 05.07.2010, №2059430 от 18.05.2016;
12. Декларация о соответствии от 18.05.2016;
13. Технологическая инструкция по производству пива ТИ 9184.026.83033540.20165;
14. Технологическая инструкция по производству пива ТИ 9184.029.83033540.2016;
15. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2013 по делу №А45-12975/2013;
16. Кассационная жалоба по делу №СИП-1202/2023.

Лицом, подавшим возражение, 09.09.2024 были направлены вторые дополнения к возражению от 27.09.2023, в которых оно сообщало следующее:

- возражение было подано 20.11.2023, когда правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704 действовала. Прекращение правовой охраны товарного знака лица, подавшего возражение, само по себе не приводит к отсутствию оснований для рассмотрения возражения по существу, так как на момент подачи возражения правовая охрана данного товарного знака действовала, а предмет спора - несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и установлению подлежат обстоятельства, действовавшие на дату приоритета спорного товарного знака (07.06.2017);

- рассмотрение возражения, основанного на товарном знаке, исключительное право на который прекращено лишь на будущее время, по существу лишает заинтересованных лиц защиты против регистрации средств индивидуализации с нарушением норм пункта 6 статьи 1483 Кодекса как в административном, так и в судебном порядке. Соответственно, производство по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку не может быть прекращено в силу досрочного прекращения правовой охраны этого товарного знака;

- даже если предположить, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №279704 не использовался последние три года, возражение против предоставления правовой охраны знаку подано на основе несоответствия регистрации положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и необходимо установить факты, действовавшие на дату приоритета спорного знака, то есть на 07.06.2017;

- в 2017 году товарный знак лица, подавшего возражение, активно использовался;

- при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса во внимание принимается не фактическое использование товарных знаков, а объем предоставленной им правовой охраны (например, Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26 июня 2024 года по заявке №2023709172/33);

- лицом, подавшим возражение, приводится таблица, в которой указаны услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, которые оно считает однородными товарам и услугам 32, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704;

- лицо, подавшее возражение, также полагает, что услуги 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящиеся к услугам предприятий общественного питания, являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704, поскольку сравниваемые товары и услуги непосредственно связаны друг с другом, когда в силу соответствующего сходства сравниваемых знаков вышеуказанные услуги будут восприниматься потребителями исключительно как услуги по реализации пива, индивидуализируемого противопоставленным товарным знаком.

Правообладателем 04.10.2024 были направлены дополнения к отзыву от 02.08.2024, в которых оно сообщало следующее:

- по результатам рассмотрения кассационной жалобы лица, подавшего возражения, Президиум Суда по интеллектуальным правам постановил решение Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2024 по делу №СИП-1202/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица AGROMETAL-FOOD-TECH Ltd. - без удовлетворения;

- таким образом, действие противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704 досрочно прекращено вследствие его неиспользования в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг;

- 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 - компании АГРОМЕТАЛ-ФУД-ТЕК Лтд., так и соответствующих товаров/услуг, которые бы производились/оказывались 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 компанией АГРОМЕТАЛ-ФУД-ТЕК Лтд.;

- правообладатель также полагает, что лицом, подавшим возражение, не было доказано материалами возражения несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- согласно представленным лицом, подавшим возражением, документам, у него отсутствуют какие-либо имущественные комплексы на территории Российской Федерации;

- при этом предоставление права использования своего товарного знака третьим лицам, в том числе на вывесках, не приводит к возникновению у лица, подавшего возражения, исключительного права на коммерческое обозначение;

- правообладателем особо акцентируется внимание на то, что действие противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704 было досрочно прекращено, ввиду чего нет основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак нарушает положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К дополнениям от 04.10.2024 к отзыву от 02.08.2024 правообладателем были приобщены дополнительные материалы, а именно: копия Постановления кассационной инстанции по делу №СИП-1202/2023 (приложение №17).

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

С учетом даты (07.06.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №682281 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).

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

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 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.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные

предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Необходимо отметить, что 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №682281 представляет собой словесное обозначение «**КЕЛЛЕР**», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**КЕЛЛЕР**» по свидетельству №682281 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса (согласно дополнениям от 02.08.2024 к возражению от 27.09.2023).

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного



права на товарный знак «» по свидетельству №279704 (с более ранним приоритетом) на основании договора о распоряжении исключительным правом от 17.01.2013, который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №682281 и зарегистрирован в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, однородных услугам 35, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, по тексту возражения приводилась информация о том, что он использовал обозначение «КЕЛЛЕРС ГОЛД» до даты приоритета оспариваемого товарного знака для индивидуализации пива, при этом данное обозначение является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Также лицом, подавшим возражение, по тексту возражения указывалось, что право на пользование противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704 было предоставлено ООО «Арта» на основании договора коммерческой концессии сроком на 25 лет на территории города Новосибирска и Новосибирской области от 24.02.2011, о чем имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 24.02.2011, при этом данное лицо имеет ряд магазинов на территории Новосибирска и Новосибирской области, использует в своей деятельности коммерческое обозначение «Kellers» для индивидуализации своих предприятий, которое является сходным до степени смешения с оспариваемой регистрацией.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682281 по основаниям, указанным в пунктах 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №279704 [1] является комбинированным, состоит из различных изобразительных элементов, и из словесных элементов «KELLERS' GOLD», выполненных жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что решением Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2024 по делу №СИП-1202/2023 (приложение №5), оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.09.2024 (приложение №17), правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704 [1] была досрочно прекращена ввиду его неиспользования в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

Данные сведения были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания от 04.07.2024.

В силу неиспользования лицом, подавшим возражение, товарного знака по свидетельству №279704 [1] вероятность смешения сравниваемых товарных знаков отсутствует. Данный вывод подтверждается позицией, изложенной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018 по делу №СИП-694/2016: «В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака...». Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2016 г. по делу № СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. №300-ЭС17-2229 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Таким образом, принимая во внимание то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704 [1] была досрочно прекращена ввиду его неиспользования в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, у коллегии нет оснований для противопоставления данного товарного знака оспариваемому обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, нет оснований для удовлетворения возражения от 27.09.2023 по данному основанию.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Словесный элемент «КЕЛЛЕР» сам по себе не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно услуги или лица, их оказывающего, то есть применительно к услугам 35, 43 классов МКТУ обозначение «КЕЛЛЕР» является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, оказывающем услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и услугами 35, 43 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В качестве иллюстрации своей деятельности под обозначением «КЕЛЛЕРС ГОЛД» лицом, подавшим возражение, прикладывались дополнительные материалы (приложения №№7-14). Данные материалы представляют собой договоры коммерческой концессии, сертификаты соответствия и технологические инструкции, однако, данные документы не свидетельствуют о реализации пива под обозначением «КЕЛЛЕРС ГОЛД» конечным потребителям.

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах продаж товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории распространения товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о длительности использования обозначения «КЕЛЛЕРС ГОЛД» для маркировки товаров 32 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных данным обозначением, о степени информированности потребителей об обозначении «КЕЛЛЕРС ГОЛД», включая результаты социологических опросов.

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «КЕЛЛЕРС ГОЛД» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «КЕЛЛЕРС ГОЛД» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким либо конкретным производителем.

Соответственно, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- 1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;
- 2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;
- 3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;
- 4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- 5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);
- 6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого - либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «КЕЛЛЕРС ГОЛД», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности обозначения «КЕЛЛЕРС ГОЛД» именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, отсутствуют документы о размещении соответствующей вывески с даты ее размещения, внутренние документы, свидетельствующие об использовании обозначения «КЕЛЛЕРС ГОЛД» в качестве названия производственного предприятия и его известности в пределах определенной территории, подтверждающие, что для индивидуализации этого помещения в качестве промышленного предприятия используется обозначение «КЕЛЛЕРС ГОЛД», сходное с оспариваемым товарным знаком.

Так как лицом, подавшим возражение, не представлены документы, подтверждающие право на коммерческое обозначение «КЕЛЛЕРС ГОЛД», коллегия не может прийти к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения нарушает права лица, подавшего возражение, в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении коммерческого обозначения.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что право на пользование противопоставленного товарного знака по свидетельству №279704 было предоставлено ООО «Арта» на основании договора коммерческой концессии сроком на 25 лет на территории города Новосибирска и Новосибирской области от 24.02.2011, о чем имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 24.02.2011, при этом данное лицо имеет ряд магазинов на территории Новосибирска и Новосибирской области, использует в своей деятельности коммерческое обозначение «Kellers» для индивидуализации своих предприятий, которое является сходным до степени смешения с оспариваемой регистрацией, коллегия отмечает, что из представленных

лицом, подавшим возражение, распечаток из сети Интернет невозможно сделать вывод о том, действительно ли обозначение «Kellers», используемое ООО «Арта», приобрело статус коммерческого на определенной территории (не представлены сведения о размещении вывесок, договоры аренды, сведения о рекламе, сведения об оказании услуг конечным потребителям), при этом в данном случае лицо, подавшее возражение, как бы выступает в пользу третьего лица, которое не является участником настоящего возражения. В случае если ООО «Арта» полагает, что его права на коммерческое обозначение ущемлены оспариваемой регистрацией, оно может самостоятельно подать возражение по данному основанию.

С учётом всего вышеизложенного, коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не было доказано того, что оспариваемый товарный знак нарушает положения пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса, следовательно, возражение от 27.09.2023 не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №682281.