

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 22.12.2006, поданное ОАО «Псковский городской молочный завод», г. Псков (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №316869 товарного знака «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» по заявке №2005727193/50, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005727193/50 с приоритетом от 25.10.2005 зарегистрирован 21.11.2006 (свидетельство №316869) на имя Закрытого акционерного общества «Псковский молочный комбинат», г. Псков (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.12.2006 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №316869 товарного знака противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» воспроизводит обозначение, используемое ОАО «Псковский городской молочный завод» для индивидуализации выпускаемой им продукции, которое

приобрело известность на рынке с марта 2005 года, т.е. до даты подачи заявки №2005727193/50;

- обозначение «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» было разработано для названия торговой марки продукции, выпускаемой лицом, подавшим возражение, на конкурсной основе;

- между победителем конкурса, проведенного в 2004 году, и лицом, подавшим возражение, был заключен авторский договор от 16.12.2004 об уступке исключительных прав на использование словосочетания «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА»;

- производство молока, молочной продукции, майонеза, маркированных обозначением «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», началось с марта 2005 года. К концу октября 2005 года лицом, подавшим возражение, было произведено и реализовано свыше четырех миллионов килограмм продукции под наименованием «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», при этом поставки осуществлялись по всей территории Псковской области, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, а также в других областях Российской Федерации;

- продукция лица, подавшего возражение, маркированная обозначением «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», получила известность также благодаря широкой рекламной кампании в региональных средствах массовой информации, а также благодаря рекламным акциям под названием «Выиграйте приз от Прасковьи Молочковой»;

- ОАО «Псковский городской молочный завод» принимало участие в выставках, на которых демонстрировалась производимая им продукция, в том числе в конкурсе «Сто лучших товаров России» в 2005 и 2006 году;

- продукция лица, подавшего возражение, маркированная обозначением «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», известна также специалистам в данной области, поскольку информация о ней вошла в специальные каталоги;

- товарный знак «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», зарегистрированный на имя ЗАО «Псковский молочный комбинат» вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку в сознании

потребителя оспариваемое обозначение устойчиво ассоциируется с товарами, выпускаемыми лицом, подавшим возражение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака ввиду отсутствия производственных мощностей не является производителем молока и молочной продукции, а его действия по регистрации оспариваемого товарного знака в отношении этих товаров имеют характер злоупотребления правом;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака, являются конкурентами на рынке производства майонеза, ввиду чего регистрация на имя ЗАО «Псковский молочный комбинат» обозначения «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», в свою очередь разработанного и введенного в гражданский оборот иным лицом, а именно, «Псковским городским молочным заводом», ранее даты приоритета этого товарного знака, по мнению лица, подавшего возражение, является актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №316869 товарного знака «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» недействительной в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копия свидетельства о государственной регистрации [1];
- копия документов о проведении конкурса на лучшее наименование всего ассортимента продукции [2];
- видеоматериалы о проведении конкурса на лучшее наименование продукции [3];
- копия авторского договора [4];
- копия документов об участии в конкурсе «Сто лучших товаров России» [5];
- каталог 100 лучших товаров России 2005 года, том 1, части 1 и 2 [6];
- копия уведомления о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака и копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства [7];

- копия документов на изготовление и размещение рекламы [8];
- видеоматериалы о проведении рекламных акций и размещении рекламы в средства массовой информации [9];
- справки об объемах производства и реализации продукции [10];
- копии договоров поставки упаковочных материалов и накладные [11];
- дипломы с выставки «ПсковЭКСПО 2005» и с регионального конкурса Программы «100 лучших товаров» [12].

Кроме того, на заседании коллегии 28.05.2006 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- копии статей в газете «ПСКОВСКАЯ ПРАВДА» за 18.01.2001 и за 31.05.2005 [13];
- копия свидетельства №280625 изобразительного товарного знака в виде стилизованной коровы, которым маркируется продукция лица, подавшего возражение [14];
- образцы упаковок [15];
- копия справки, касающейся участия ОАО «Псковский городской молочный завод» в XII-ой универсальной выставке-ярмарке «ПсковЭКСПО-2005» [16].

Правообладатель товарного знака №316869, ознакомленный в установленном порядке с возражением и дополнительными материалами, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не содержит в себе информации о месте производства или изготовителе товара (услуг), в отношении которых он зарегистрирован;
- отсутствие у правообладателя производственных мощностей для производства молока и молочной продукции не может повлиять на объем охраны оспариваемого товарного знака;
- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств факта наличия в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи между

обозначением «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» и выпускаемыми им товарами, однородными товарам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака;

- доказательством наличия в сознании потребителя таких ассоциаций может являться социологический опрос потребителя на предмет общеизвестности обозначения «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» в качестве товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение;

- согласно дополнительным материалам [21], представленным правообладателем, обозначение «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» вплоть до мая 2006 года ассоциировалось у потребителя г. Псков с правообладателем оспариваемого товарного знака;

- продукция лица, подавшего возражение, маркированная обозначением «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», реализовывалась только в пределах Псковской области (г. Псков и г. Великие Луки), сведения о реализации данной продукции в других областях Российской Федерации в поступившем возражении от 22.12.2006 отсутствуют;

- в возражении содержатся сведения о том, что рекламная кампания продукции под наименованием «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» осуществлялась лицом, подавшим возражение, только в Пскове и не распространялась за пределы Псковской области;

- указанные сведения не свидетельствуют о приобретении обозначением «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» широкой известности в качестве обозначения, вызывающего устойчивые ассоциации с лицом, подавшим возражение, поскольку представленные рекламные материалы были выпущены либо ограниченным тиражом (календари, плакаты, воблеры), либо распространялись только на территории г. Псков (рекламные баннеры);

- указание лица, подавшего возражение, на общий объем заказанной им упаковки, а также объемов реализованной продукции с наименованием «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» также не может служить доказательством приобретения данным обозначением общероссийской известности;

- размещение рекламного ролика на федеральном канале «Россия» до подачи заявки на оспариваемый товарный знак, а также участие продукции

лица, подавшего возражение, в федеральном конкурсе Программы «100 лучших товаров России» и размещение информации об этой продукции в каталоге с одноименным названием также не является основанием для признания доводов лица, подавшего возражение, убедительными;

- в представленном рекламном ролике не прослеживается связь между обозначением «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» и лицом, подавшим возражение, также отсутствует информация о количестве трансляций этого рекламного ролика;

- факт размещения сведений о продукции с наименованием «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» в каталоге «100 лучших товаров России» в 2005 году также не способствует формированию общеизвестности оспариваемого товарного знака как брэнда именно лица, подавшего возражения, в силу малой доступности этих каталогов, ограниченности их тиража, а также того, что дата выпуска этих каталогов приходится на период после 10 ноября 2005 года, т.е. после даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

- рекламные материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не содержат четкого указания на связь обозначения «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» с лицом, подавшим возражение;

- не представляется возможным говорить о длительности присутствия на российском рынке обозначения «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», идентифицирующего продукцию лица, подавшего возражение, а также возникновения устойчивой ассоциативной связи в сознании потребителя между товарами, маркованными этим обозначением и производителем ОАО «Псковский городской молочный завод», поскольку интервал существования товаров под этим обозначением на рынке от начала производства до подачи заявки на оспариваемый товарный знак составляет около полугода;

- обозначение «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» не является объектом авторского права, поскольку не является результатом интеллектуальной творческой деятельности автора, выраженной в объективной форме;

- обозначение «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» представляет собой сочетание известных в России имени и фамилии, о чем свидетельствует упоминание их в справочной литературе [26], [28], [29], также существование носившей это имя и фамилию женщины, Прасковьи Федоровны Молочковой [30];
- ни гражданка Рогаткина В.А., придумавшая сочетание «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», ни лицо, подавшее возражение, не могут обладать авторскими правами на обозначение «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА»;

- представленный лицом, подавшим возражение, авторский договор не имеет юридической силы;

- довод лица, подавшего возражения, о злоупотреблении правом в форме недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака не подкреплен официальными документами компетентного правоохранительного органа.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- копия генерального договора между основным (правообладатель) и дочерним обществом (ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод»), определяющий организационно-управленческие, производственно-хозяйственные отношения [17];

- копия генерального договора между основным (правообладатель) и дочерним обществом (ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод»), определяющий организационно-управленческие, производственно-хозяйственные отношения [18];

- копия страниц энциклопедии «КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ», 1993г. [19];

- копия страниц книги «Энциклопедия закусок», 2006г. [20];

- распечатка из сети Интернет публикации «Псковские бренды» с сайта «Псковская лента новостей» за 12.05.2006г. [21];

- копия страниц газеты «НАША НЕДЕЛЯ» за 7-13 февраля, 4-10 июля, 7-13 ноября 2005 г. [22];

- копии статей из газет «Новости Пскова», «Псковская правда» [23];

- копия страницы из сборника «Деловая элита Пскова» [24];
- копия страниц сборника «100 лучших товаров России» том 1, 2005 г. [25];
- копия страниц из книги «Имя. Отчество. Фамилия» Б.Ю.Хигира, 2007г. [26];
- распечатки из сети Интернет [27];
- копии страниц «Словаря русских личных имен» Н.А. Потровского, 2000г. [28];
- копии страниц книги «Русские имена и фамилии» Н.И. Шейко, 2006г. [29];
- копия справки о регистрации гражданки Молочковой Прасковьи Федоровны [30].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета 12.10.2005 заявки №2005727193/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Оспариваемый товарный знак «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» по свидетельству №316869 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко, продукты молочные», товаров 30 класса МКТУ «приправы» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), включая коммерческую реализацию (сбыт) товара».

Согласно представленным материалам [2] между ОАО «Псковский городской молочный завод» и ООО Рекламное агентство «Телеком» был заключен договор на проведение рекламной кампании в средствах массовой информации г.Пскова, касающейся проведения конкурса на лучшее название торговой марки продукции, выпускаемой ОАО «Псковский гормолзавод». Как следует из представленных актов №001447 от 31.08.2004, №001517 от 31.08.2004, №001546 от 31.08.2004, а также из приложенных к возражению копий газет, по заказу лица, подавшего возражение, Рекламным агентством «Телеком» был изготовлен рекламный ролик о проведении конкурса на название лучшей торговой марки, а также была размещена реклама в средствах массовой информации – в газетах «Наша неделя» от 23-29 августа 2004 года, «Панорама 7 дней» от 23-29 августа 2004 года, и дана реклама на радио «7 небо». По итогам проведения конкурса на заседании созданной комиссии ОАО «Псковский гормолзавод» 16.12.2004 был вручен приз

победителю конкурса – госпоже Рогаткиной В.А. за обозначение «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА». Далее между ОАО «Псковский гормолзавод» и госпожой Рогаткиной В.А. был заключен авторский договор об уступке исключительных прав на использование словосочетание «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» от 16.12.2005.

Продукция под обозначением «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» производилась ОАО «Псковский гормолзавод» с марта 2005 года, о чем свидетельствует статья в газете «Псковская правда» за 31.05.2005 [13]. Кроме того, согласно представленным товарным накладным [11] лицу, подавшему возражение, такими компаниями как, например, ЗАО «Тетра Пак», ООО «Картон Лайн», ООО «ПОЛЕКС УПАКОВКА», ООО «ВЕК ПРИНТ», ООО «ВЕК» оказывались услуги по производству и поставке упаковочных материалов для упаковки молочной продукции под наименованием «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», еще с марта 2005 года (см., например товарную накладную №653 от 18.03.2005).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в 2005 году неоднократно проводились рекламные акции «Выиграй приз от Прасковьи Молочковой», информация о проведении которых размещалась, например, в газете «Наша неделя» №26/2005, №30/2005, №34/2005, №40/2005 [9] до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак. Также следует отметить, что реклама товаров лица, подавшего возражение, маркированных обозначением «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», производилась до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак на телевидении в виде рекламных роликов, о чем свидетельствуют дополнительные материалы [9], а также в виде различной печатной продукции – календарей, стикеров, аппликаций на автомобили, уличных баннеров.

ОАО «Псковский городской молочный завод» участвовал в ежегодном конкурсе Программы «100 лучших товаров» России, а продукция его производства, среди которой такие продукты как молоко, кефир, майонез, была награждена дипломами и вошла в одноименный каталог за 2005 год [6]. Несмотря на то, что упомянутый каталог, как справедливо отмечено в отзыве

правообладателя оспариваемого товарного знака, был подписан к печати 11.11.2005, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака, региональный конкурс Программы «100 лучших товаров» в Псковской области проходил как раз до даты подачи упомянутой заявки, а именно в период с 07 по 10 июня 2005 года, о чем свидетельствует, например, информация с официального сайта Псковской области www.pskov.ru или с сайта Псковского агентства информации [http:// informpskov.ru](http://informpskov.ru).

При оценке знака на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что для установления возможности обозначения ввести потребителей в заблуждение должны учитываться ассоциации, которые обозначение может вызвать у среднего российского потребителя и фактическую обоснованность таких ассоциаций по отношению к реальным характеристикам или географическому происхождению товара. При этом указанная способность может быть приобретена изначально «нейтральным» обозначением в результате определенных действий других лиц в качестве хозяйствующих субъектов.

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря рекламным акциям, проводимым ОАО «Псковский городской молочный завод» в г. Пскове до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, обозначение «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» действительно ассоциируется в сознании потребителя с молочной продукцией лица, подавшего возражение, а также с его деятельностью по продвижению этой продукции.

Необходимо отметить, что указанные в перечне заявки №2005727193/50, такие как товары 30 класса МКТУ как «приправы» могут быть признаны однородными с товарами, производимыми лицом, подавшим возражение, поскольку, согласно источнику информации [19], [20] приправами могут являться, в частности, как молочные пищевые продукты, указанные в перечне 29 класса МКТУ, так и товар 30 класса МКТУ «майонез».

С учетом изложенного, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для опровержения доводов лица, подавшего возражение, о том, что

оспариваемый товарный знак «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА», способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, относительно несоответствия оспариваемого товарного знака основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона, то, по мнению Палаты по патентным спорам, они не являются убедительными.

Обозначение «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» не является объектом авторского права, поскольку оно не может быть отнесено к результатам творческой деятельности. Данное обозначение представляет собой сочетание известного на территории Российской Федерации русского женского имени Прасковья и фамилии Молочкова. Согласно представленной правообладателем справки из жилищного агентства Колпинского района г. Санкт-Петербурга [30] действительно существовала женщина Прасковья Федоровна Молочкова (годы жизни 1920-2004 гг.).

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» по свидетельству №316869 в отношении всех указанных в регистрации товаров и услуг противоречит пункту 3 статьи 6 Закона следует признать обоснованными.

Учитывая изложенное Палата по Патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 22.12.2006, признать правовую охрану товарного знака «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» по свидетельству №316869 недействительной полностью.