

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 14.07.2005, поданное Акционерным обществом закрытого типа «Янтарь», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №194866, при этом установила следующее.

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.10.2000 за №194866 по заявке №97707637/50 с приоритетом от 29.05.1997 на имя Акционерного общества закрытого типа «Карат», Российская Федерация (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 класса МКТУ – сыр плавленый, и услуг 42 класса МКТУ – реализация сыра плавленого.

В качестве товарного знака правовая охрана предоставлена комбинированному обозначению в виде восьмиугольника, разделенного по горизонтали на два поля: синее (верхнее) и желтое (нижнее). Нижнее поле содержит стилизованное изображение волн и указание на свойства товара – «60% жирности», выполненное мелким шрифтом буквами русского алфавита. В центре восьмиугольника помещена окружность со словесным элементом «СЫР ЯНТАРЬ ПЛАВЛЕННЫЙ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Внутри окружности с некоторым сдвигом вверх присутствует стилизованное изображение головки сыра с вырезанным в ней сектором.

Обозначение зарегистрировано в красном, желтом, синем, белом цветовом сочетании без предоставления самостоятельной правовой охраны элементам знака «60% жирности» и «СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.07.2005, в котором лицо, подавшее возражение, изложило мнение о том, что регистрация указанного товарного знака была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак включает в свой состав словесный элемент «ЯНТАРЬ», тождественный отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, права на которое возникли ранее даты подачи заявки №97707637/50;
- основным видом продукции АОЗТ «Янтарь», зарегистрированного Администрацией города Воронеж 27.08.1991, является сыр плавленый в ассортименте;
- АОЗТ «Янтарь» имеет исключительное право на охраняемое в Российской Федерации фирменное наименование, а отсутствие в настоящий момент специального закона о фирменных наименованиях не является основанием для отказа в предоставлении правовой охраны фирменному наименованию.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании регистрации товарного знака по свидетельству №194866 недействительной в части словесного обозначения «ЯНТАРЬ», прекратить действие регистрации в части словесного обозначения «ЯНТАРЬ», признать товарный знак исключительно изобразительным по виду.

К возражению приложены следующие документы:

- копия решения №106/26 от 27.08.1991 «О перерегистрации Воронежского коллективного предприятия по производству плавленых сыров и его устава в Акционерное общество закрытого типа «Янтарь» на 1л. [1];
- копия свидетельства о государственной регистрации АОЗТ «Янтарь» на 1л. [2];
- копия устава АОЗТ «Янтарь» в редакции от 26.04.1996г. на 47л. [3];
- копия устава АОЗТ «Янтарь» в редакции от 25.04.2002г. на 13л. [4];
- копия свидетельства на товарный знак №194866 на 1л. [5];

- протокол №1 очередного собрания акционеров АОЗТ «Янтарь» от 16.03.2001 на 3л. [6];
- приказ АОЗТ «Янтарь» от 19.03.2001 на 1л. [7];
- приказ АОЗТ «Янтарь» от 20.06.2002 на 1л. [8].

Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии представил отзыв на 1л. [9], в котором выразил несогласие с мотивами оспаривания регистрации №194866 и просьбу об отказе в удовлетворении возражения.

Данная просьба аргументирована тем, что на дату подачи заявки №97707637/50 действовал Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92, редакция статьи 7 которого не содержала оснований к отмене регистрации, изложенных в возражении от 14.07.2005.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 29.05.1997 подачи заявки №97707637/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенный в действие с 17.10.92, (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенных в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие

известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При рассмотрении данного возражения по существу коллегия Палаты по патентным спорам исходила из скорректированных по своей инициативе доводов возражения, принимая во внимание указанную выше правовую базу.

С учетом внесенных в знак изменений от 16.01.2002, 22.02.2002, 27.03.2002 товарный знак по свидетельству №194866 представляет собой близкую к прямоугольной форме этикетку, разделенную по высоте волнообразной линией, в верхней части которой изображен полукруг с расходящимися солнечными лучами, а вокруг полукруга концентрически помещен сегмент кольца, на котором контрастным белым цветом выполнен словесный элемент «ЯНТАРЬ». В нижней части этикетки на изогнутой ленте присутствует надпись «Сыр плавленый».

Таким образом, оспариваемый знак содержит слово «ЯНТАРЬ», расположенное по дуге (верхний сегмент кольца и нижний сегмент кольцеобразной ленты).

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы, позволяют установить, что в 1991 году Исполнительным комитетом Коминтерновского районного Совета народных депутатов было принято решение о перерегистрации Воронежского коллективного предприятия по производству плавленых сыров и его устава в Акционерное общество закрытого типа

«Янтарь» и его устав. Закрытое акционерное общество «Янтарь» было зарегистрировано Администрацией города Воронеж 25.06.1996. Вместе с тем, приложенный к возражению устав 1996 года не позволяет установить какой-либо преемственности между упомянутыми выше юридическими лицами.

Из Протокола №1 можно заключить, что АОЗТ «Янтарь» в 2000 году занималось реализацией собственной продукции, в частности, сыров плавленых, которых было реализовано на 484,8 млн. руб. Вместе с тем, данные сведения не позволяют оценить масштаб деятельности данного лица и сделать вывод об известности фирменного наименования АОЗТ «Янтарь» на территории Российской Федерации до даты подачи заявки №97707637/50.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству №194866 не соответствующей требованиям законодательства в области товарных знаков и для удовлетворения возражения от 14.07.2005.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 14.07.2005, оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №194866.