

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 06.05.2009, поданное фирмой Akcionerne tovarystvo zakrytogo typu “Kcharkisvska biskvitna fabryka”, Украина (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 09.02.2009 по международной регистрации № 836606, при этом установлено следующее.

Знак «БІСКВІТ ШОКОЛАД» по международной регистрации № 836606 зарегистрирован в МБ ВОИС с датой территориального расширения на Российскую Федерацию 22.02.2007 на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Международная регистрация представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «БІСКВІТ ШОКОЛАД», выполненным буквами русского и украинского алфавита желтого цвета на фоне красного овала. Расположенный внутри красного, белый овал содержит оригинальный изобразительный элемент, выполненный в желтом цвете.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 09.02.2009 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №836606 в отношении всех товаров 29 и части товаров 30 классов МКТУ. Решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 836606 требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оно является ложным указанием на вид, в отношении исключенных из перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ “biscuits, biscuits de malt,

biscuits sales, tartes, chocolat”, при этом словесные элементы «БІСКВІТ» и «ШОКОЛАД» исключены из правовой охраны, поскольку указывают на определенный вид товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.05.2009 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении неохраноспособности словесных элементов «БІСКВІТ» и «ШОКОЛАД»;

- заявленное обозначение является официальным логотипом корпорации «Бисквит-Шоколад», в состав которой входит АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика»;

- словесные элементы отображают основные направления деятельности предприятий концерна, иллюстрируя весь спектр бисквитно-кондитерской продукции предприятия в алфавитном порядке и рассматривается как обобщающее «От А до Я»;

- позиционирование заявленного обозначения на упаковке соответствует функции логотипа, не занимает доминирующего положения, расположено параллельно с основным наименованием продукции, вследствие чего воспринимается как фактор идентификации заявителя;

- заявитель АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика» было создано в 1935 году и является одним из старейших в Украине. В 2001 году был изменен товарный знак предприятия – заявителя на заявленное обозначение. Продукция заявителя экспортируется в более чем 20 стран, заявленное обозначение зарегистрировано в ряде стран;

- продукция заявителя активно экспортируется в Российскую Федерацию, имеет ряд лицензий и сертификатов соответствия. Заявитель участвовал в ряде выставок на территории Российской Федерации, что подтверждается дипломами и грамотами;

- использование знак по международной регистрации № 836606 при маркировке продукции заявителя на территории Российской Федерации в

качестве логотипа заявителя не привело и не могло привести к введению потребителя в заблуждение в отношении продукции заявителя.

В возражении изложена просьба об отмене решения от 09.02.2009 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 836606 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Каталог продукции корпорации «БИСКВИТ-ШОКОЛАД»;
2. Материалы Интернет сайта www.biscuit.com.ua;
3. Копия приказа № 302АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика» от 30.11.2000;
4. Фотографические изображения продукции заявителя;
5. Копии свидетельств о регистрации знака в различных странах мира;
6. Копия патента Российской Федерации на промышленный образец №55658 «Эмблема на упаковку для пищевых продуктов»;
7. Копии сертификационных документов продукции заявителя в Российской Федерации;
8. Копии контрактов купли-продажи продукции заявителя на территорию Российской Федерации;
9. Копии дорожных ведомостей на поставку продукции заявителя на территорию Российской Федерации;
10. Официальная информация касательно объемов поставки в Российскую Федерацию продукции, маркированной заявленными обозначением;
11. Копии наград, полученных на выставках в Российской Федерации;
12. Письмо ООО «Руслада», г. Челябинск № 199 от 08.09.2009;
13. Рекламный проспект ралли «Шелковый путь-2009»;
14. Копия буклета продукции АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика»;
15. Научно-технический и экономический журнал «Стандарты и качество» №1/2009;
16. Копии договоров № П/Т-05582/НЮ от 01.03.2005 и П/Т-07589/НЮ от 23.03.2007;

17. Письмо депо Харьков-Октябрь № 1218 от 07.09.2009.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации № 836606 (22.02.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации № 836606 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «БІСКВІТ ШОКОЛАД», выполненный буквами русского и украинского алфавита желтого цвета на фоне красного овала. Расположенный внутри красного, белый овал содержит оригинальный изобразительный элемент, выполненный в желтом цвете. Правовая охрана знака «БІСКВІТ ШОКОЛАД» по международной регистрации №836606 испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Словесные элементы «БІСКВІТ» и «ШОКОЛАД» знака по международной регистрации указывают на определенный вид товара – бисквит и шоколад. Указанный факт не оспаривается заявителем. Кроме того, заявитель выразил согласие на исключение из правовой охраны данных элементов.

В отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, содержащихся в перечне международной регистрации № 836606, и не относящихся к указанным товарам, заявленное обозначение является ложным, что правомерно было отмечено в решении Роспатента от 09.02.2009.

Ссылка заявителя на тот факт, что знак используется заявителем в качестве логотипа параллельно с основным наименованием, не может быть принята во внимание, поскольку знак рассматривается в том виде, как он заявлен.

Палата по патентным спорам не может рассматривать довод заявителя относительно известности знака «БІСКВІТ-ШОКОЛАД» в результате

длительного использования, в том числе и на территории Российской Федерации, для отмены оснований для отказа, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 Закона, относительно ложности заявленного обозначения в отношении товаров 29 и части товаров 30 класса МКТУ, не относящихся к бисквиту и шоколаду.

Также необходимо отметить, что основная часть материалов, представленная заявителем в обоснование указанных доводов: сертификационные документы; контракты купли-продажи продукции заявителя на территорию Российской Федерации; дорожные ведомости на поставку продукции заявителя на территорию Российской Федерации; копии наград, полученных на выставках в Российской Федерации (7, 8, 9, 11, 16, 17), не содержит сведений об использовании знака «БІСКВІТ-ШОКОЛАД» как такового, выходит за дату международной регистрации (12, 13, 15, 16, 17) или вообще не содержит сведений о дате публикации (1,4, 14).

Таким образом, вывод экспертизы о том, что знак «БІСКВІТ-ШОКОЛАД» по международной регистрации № 836606 является ложным в отношении товаров 29 и части товаров 30 класса МКТУ и поэтому не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, правомерен.

Доводы заявителя, изложенные в особом мнении от 03.12.2009 и имеющие отношение к существу рассматриваемого вопроса, проанализированы в вышеприведенной мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.05.2009, оставить в силе решение Роспатента от 09.02.2009.