

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.09.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «СТОЛИЧНЫЕ» по свидетельству №289346, поданное ЗАО «Торговый знак «Русский Хит», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2005 за №289346 по заявке №2003715439/50 с приоритетом от 11.08.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородская инвестиционная компания», г. Нижний Новгород (далее – правообладатель) отношении товаров 30 класса МКТУ – «пельмени».

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «СТОЛИЧНЫЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.09.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №289346, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 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:

- производство пельменей со словесным элементом «СТОЛИЧНЫЕ» под товарными знаками «Смак» и «Русский Хит» осуществлялось задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- в 2000 году ЗАО «Торговый знак «Русский Хит» были зарегистрированы технические условия на пельмени «Столичные. Новый век»;
- с 2001 г. пельмени «Столичные. Новый век» под товарным знаком «Русский Хит» участвовали в ярмарке продовольственных товаров и реализовывались в различные регионы России;
- таким образом, оспариваемый товарный знак «СТОЛИЧНЫЕ» в силу его сходства с выпускаемой лицом, подавшим возражение, продукцией со

словесным элементом «СТОЛИЧНЫЕ» под товарным знаком «Русский Хит» способен привести к смешению на рынке продукции, маркованной данными обозначениями, и, следовательно, ввести покупателя в заблуждение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №289346 недействительным.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1) Свидетельство о награждении золотой медалью Оптовой ярмарки 2001.;
- 2) Упаковка пельменей «Столичные. Новый век»;
- 3) Ассортиментный перечень продукции, утвержденный Главным санитарным врачом по г. Электросталь от 2002г.;
- 4) Приложение к сертификату соответствия №№ РОСС RU.АЯ71.В05350;
- 5) Договор о поставке упаковочной продукции №0138/02/4/П от 12.05.2002;
- 6) Товарные накладные;
- 7) Договоры о переработке продукции из сырья и материалов поставщика №1/4 от 02.04.2001 и №3 от 28.10.2002;
- 8) Технические условия №3214-005-53937729-03;
- 9) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.921.Т.04897.07.03 от 25.07.2003;
- 10) Фотографии, образцы упаковки.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- все без исключения документы относятся к товарам, маркованным обозначениями «Столичные. Новый век» или «Столичные. Русский Хит», в которых слово «Столичные» явно не является доминирующим;
- согласно документам возражения продукция производилась разными лицами и поставлялась только в Москву и Алтайский край;
- при этом ЗАО «Торговый знак «Русский Хит» приобрело права на товарный знак «Русский Хит» только в апреле 2002 г., следовательно только с этой даты может быть учтен период изготовления пельменей «Русский Хит» лицом, подавшим возражение, в то время как приоритет оспариваемого товарного знака – 11.08.2003;

- таким образом, представленные в возражении документы не содержат убедительных доказательств, что обозначение «СТОЛИЧНЫЕ» способно породить в сознании потребителя представление об определенном изготовителе;
- оспариваемый товарный знак №289346 основан на более ранней регистрации товарного знака №165478/1 «СТОЛИЧНЫЙ» с приоритетом от 29.11.1996, принадлежащем правообладателю;
- лицензиат правообладателя ИП Фуфина использует слово «СТОЛИЧНЫЕ» для маркировки пельменей с 1999г..

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.08.2003) поступления заявки №2003715439/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

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

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

Анализ возражения, а также отзыва правообладателя на заявление показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СТОЛИЧНЫЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ – «пельмени».

Представленные лицом, подавшим возражение, документы свидетельствуют о награждении дипломом за выпуск пельменей «Смак. Столичные» ООО «Ека-Холод» [1]

и о разработке технических условий, сертификации и реализации пельменей «Столичные. Новый век» и «Столичные. Русский Хит» ЗАО «Качественные продукты» [2-4, 8-10]. Сведений о выпуске пельменей с использованием только элемента «СТОЛИЧНЫЕ» в качестве средства индивидуализации не представлено.

Кроме того, показано, что под товарным знаком «Русский Хит» выпускаются пельмени, котлеты и др. под названием «русские, кремлевские, из телятинки, солнечные, таежные и т. д.

При этом, как правомерно отмечено правообладателем, ЗАО «Торговый знак «Русский Хит» приобрело права на товарный знак «Русский Хит» только в апреле 2002 г., следовательно только с этой даты может быть учтен период изготовления пельменей «Русский Хит» лицом, подавшим возражение, в то время как приоритет оспариваемого товарного знака – 11.08.2003, что составляет 16 месяцев.

Таким образом, материалами возражения не подтверждена устойчивая связь между ЗАО «Товарный знак «Русский Хит» и товаром «пельменями», маркированными обозначением «СТОЛИЧНЫЕ».

Сказанное позволяет сделать вывод об отсутствии оснований для признания обозначения «СТОЛИЧНЫЕ» в отношении товаров 30 класса МКТУ – «пельмени» способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №289346 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №289346.