

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 ППС), рассмотрела возражение от 12.12.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.12.2007, поданное ЗАО «Дальняя Мельница», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №305889, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004729558/50 с приоритетом от 22.12.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.04.2006 под №305889 на имя ОАО «Мелькомбинат», г Тверь, (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Указанный комбинированный товарный знак включает изображение старой мельницы, стоящей на берегу реки, по глади которой плывут парусные лодки. На фоне реки оригинальным шрифтом выполнено словесное обозначение «8 ЗЛАКОВ». При этом изобразительный элемент выполнен размытым, как бы через пелену тумана.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.12.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными

Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

— словесный элемент знака «8 ЗЛАКОВ» указывает на состав продукта, в отношении которого произведена регистрация;

— однако это указание является ложным, вводящим потребителя в заблуждение относительно состава продукта, поскольку состав хлебобулочных изделий и смесей для их изготовления не содержат восьми злаков, то же самое можно сказать и о таких товарах 30 класса МКТУ как «кондитерские изделия на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; овес дробленый; овес очищенный»;

— вышеуказанное позволяет утверждать о том, что регистрация товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 6 Закона;

— зарегистрировав на свое имя товарный знак со словесным элементом «8 ЗЛАКОВ», ОАО «Мелькомбинат» воспользовался репутацией обозначения «8 Злаков», которое к дате подачи заявки уже было хорошо известно на рынке в качестве товара лица, подавшего возражение;

— еще в 2000 году российско-французское предприятие ЗАО «СЕРЕС» (в дальнейшем переименованное в ЗАО «Дальняя мельница») вывело на рынок продукт, маркированный «8 ЗЛАКОВ», который к 2004 году был широко известен среди потребителей;

— использование ОАО «Мелькомбинат» в своей коммерческой деятельности товарного знака со словесным элементом «8 ЗЛАКОВ» приводит к введению в заблуждение потребителя в отношении производителя товаров, что противоречит пункту 3 статьи 6 Закона;

— действия ОАО «Мелькомбинат» также противоречат статьям 10 bis и 10 ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

— в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «8 ЗЛАКОВ», который признан экспертизой неохраноспособным, занимает доминирующее положение, что противоречит пункт 1 статьи 6 Закона.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №305889 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

1. Копия рекламно-информационного листка на 1 л. [1];
2. Копия «Технические условия «Хлеб и булочные изделия» ТУ 9110-008-00933051-05 от 19.05.2005 на бл. [2];
3. Копия «Рецептуры на Хлеб и булочные изделия «8 ЗЛАКОВ» РЦ 00933051-008-05 от 19.05.2005 на 2л. [3];
4. Копия коммерческих предложений ОАО «Мелькомбинат на 3л. [4];
5. Копии писем ЗАО «Дальняя мельница» от постоянных покупателей на 3л.[5];
6. Копия справки об объемах продаж смеси «8 ЗЛАКОВ» ЗАО «СЕРЕС» на 1л.[6];
7. Копия справки о расходах на рекламу ЗАО «Дальняя Мельница» на 2л.[7];
8. Фотография упаковки продукта, начиная с 2001г.[8];
9. Копия статьи из журнала «Хлебопродукты», июнь 2001[9];
10. Копия Извещения №1 об изменениях в ТУ 9293-002-49959010 «Смесь мучная композитная. Технические условия» от 17.04.2001 на 4л.[10];
- 11.Копия каталожного листа продукции на 1л.[11];
- 12.Копия Протоколов испытаний на 2 л.[12];
- 13.Копии листовок старого и нового образцов на 1л.[13];
- 14.Копия этикетки «8 ЗЛАКОВ» ОАО «Мелькомбинат» на 1л. [14];
15. Копия учредительных документов ЗАО «Дальняя мельница» на 7л.[15];

16. Копия этикетки «Смесь мучных композитов «8 Злаков» (1) ОАО «Мелькомбинат» на 1л.[16].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил следующие доводы в защиту своего товарного знака:

—правообладателю товарного знака №305889 не было известно о том, что на имя ЗАО «Дальняя мельница» был зарегистрирован товарный знак «8 ЗЛАКОВ»;

—при подаче своей заявки на регистрацию товарного знака правообладатель, руководствуясь пунктом 1 статьи 6 Закона, указал словесный элемент «8 ЗЛАКОВ», входящий в состав знака, в качестве неохраняемого, учитывая, что он является характеристикой товара;

— правообладатель не согласен с утверждением лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «8 ЗЛАКОВ» занимает в товарном знаке доминирующее положение, поскольку, как было указано в описании знака при подаче заявления, знак относится к категории изобразительных и основное место в нем занимает графическое изображение стилизованной старинной мельницы известного в Твери купца Коняева, словесная же часть знака расположена внизу и выполнена шрифтом, выполненном в едином стиле с изображением воды, а именно «в виде ряби на воде»;

—утверждение о том, что обозначение «8 ЗЛАКОВ» является ложным и вводит потребителя в заблуждение относительно состава продукта, вызывает недоумение, поскольку товарный знак лица, подавшего возражение, зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров, в том числе «кофе, чай, какао, сахар» и т.д., которые не могут содержать восемь злаков;

—вместе с тем, состав компонентов продуктов является видом другого объекта промышленной собственности, а именно – изобретений;

—ОАО «Мелькомбинат» является патентовладельцем 20 изобретений, обладает современной технической базой, оснащено высокоточными

приборами и оборудованием мирового уровня, что позволяет проводить исследовательские работы по оптимальному подбору компонентов злаковых культур для создания новых видов муки и хлебопекарных смесей, благодаря этому ОАО «Мелькомбинат» хорошо известен на рынке, имеет своего потребителя и ему нет необходимости использовать чужие наработки в своей деятельности, в чем его обвиняет лицо, подавшее возражение;

—обвинения в нарушении ОАО «Мелькомбинат» статей 10 bis и 10ter Парижской конвенции неправомерны;

— словесное обозначение «8 ЗЛАКОВ» используется в оспариваемом товарном знаке как символ общеизвестных и произрастающих на территории Европы и Азии злаковых культур, и это не значит, что при создании конкретного продукта необходимо использовать одновременно все 8 злаков;

—в зависимости от подбора злаковых культур каждый производитель получает свою продукцию, следовательно, обозначение «8 ЗЛАКОВ» не обладает свойствами, способными индивидуализировать товар, и, следовательно, принадлежать одному производителю;

— в связи с изложенным вызывает сомнения правомерность регистрации словесного товарного знака «8 ЗЛАКОВ» на имя ЗАО «Дальняя мельница».

Учитывая изложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 12.12.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №305889.

К отзыву приложены копии следующих документов:

1.Копия решения о регистрации товарного знака по заявке №2004729558/50 на 2л. [17];

2.Распечатки описаний изобретений к патентам Российской Федерации и копии свидетельств на товарные знаки на 24л. [18];

3.Копии дипломов на 5л. [19];

4.Экземпляр приложения к описанию заявляемого обозначения на 1л. [20].

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

С учетом даты (22.12.2004) приоритета свидетельства №305889, правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих, в частности, на их вид, качество, количество, свойство.

Указанные элементы могут быть включены как неохраемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

В соответствии с абзацем 2 пункта 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.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и

признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке актом недобросовестной конкуренции.

В соответствии с абзацем 4 пункта 3 статьи 28 заявление о признании правовой охраны товарному знаку недействительным на основании решения, принятого в порядке, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, подается любым лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Анализ материалов заявки показал, что оспариваемый товарный знак представляет собой графическое изображение пейзажа, включающего старинную мельницу, стоящую на берегу реки, по которой скользят парусные лодки, на заднем плане – изображение строений и дымящих труб. В нижней части знака расположен словесный элемент «8 ЗЛАКОВ», выполненный буквами русского алфавита в оригинальном графическом исполнении, стилистически соответствующем обозначению в целом.

Словесный элемент «8 ЗЛАКОВ» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 6 Закона, так как прямо указывает на состав заявленных товаров, что и было справедливо отмечено в решении экспертизы от 18.01.2006. Подобные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 6 пункта 1 статьи 6 Закона).

При определении, занимает ли неохраняемый элемент в обозначении доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Поскольку обозначение «8 ЗЛАКОВ» в силу своей семантики связано с определенными характеристиками продукции, выпускаемой различными производителями, оно не способно индивидуализировать товары и, следовательно, является слабым элементом товарного знака.

Очевидно, что словесный элемент не занимает и четвертой части оспариваемого товарного знака.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что неохраноспособный элемент «8 ЗЛАКОВ» занимает в товарном знаке доминирующее положение.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся нарушения положений пункта 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «8 ЗЛАКОВ» является ложным в отношении заявленных товаров, поскольку в состав товаров, производимых ОАО «Мелькомбинат», не входят восемь злаков. Будет справедливо отметить, что изучение компонентов продуктов, указанных в перечне, не предусмотрено Законом. Экспертиза исходила из того, что наличие различных злаковых культур (в том числе и восьми) в составе товаров, указанных в перечне регистрации №305889, правдоподобно. Вместе с тем коллегия Палаты по патентным спорам считает, что в состав таких товаров, указанных в перечне, как «овес дробленый», а также «овес очищенный», не может быть включено иных компонентов, кроме овса, в силу чего в отношении этих товаров обозначение «8 ЗЛАКОВ» признается ложным.

В возражении выражено мнение о том, что оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, поскольку входящий в его состав словесный элемент «8 ЗЛАКОВ» использовался лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака для маркировки однородных товаров, в следствие этого обозначение «8 ЗЛАКОВ» ассоциируется именно с ним.

В доказательство данного утверждения лицом, подавшим возражение, представлен ряд документов, анализ которых показал следующее. Действительно представленные документы [6] свидетельствуют о том, что смесь мучная композитная «8 злаков», производимая им, а до 2003 года его

предшественником, продается с 2000 года, данный факт подтверждается и статьей в журнале «Хлебопродукты» 6/2001 [9]. Вместе с тем, на представленной фотографии [8] упаковки товара, а также в каталожном листе продукции [11] и протоколах испытаний [12], наравне с обозначением «8 злаков» присутствует обозначение «Сереформ», которое в большей степени служит для индивидуализации товара. На представленных листовках [13] и образцах этикеток [14] отсутствуют сведения, позволяющие судить о времени их изготовления. В письме [5] потребителей (2007г.) хлебопекарной смеси «8 Злаков», изготавливаемой ЗАО «Дальняя мельница», речь идет о том, что ООО «Любава+» стало известно о том, что ОАО «Мелькомбинат» также предлагает к продаже хлебопекарную смесь «8 Злаков», а ОАО «ЯУЗА-ХЛЕБ» просит выслать технологическую инструкцию и рецептуру на «Хлеб и булочные изделия «8 Злаков», мотивы этого обращения неясны и прямо не указывают на то, что его отправитель введен в заблуждение в отношении производителя смеси. Информация о том, что покупатели были введены в заблуждение относительно изготовителя хлебопекарной смеси «8 Злаков», в представленных письмах отсутствует.

Следует отметить, что обозначение «8 Злаков» использовалось с 2000 года и используется в настоящее время многими производителями не только хлебопекарных смесей, но и хлеба, детского питания, каши и т.д., указанное подтверждается информацией, полученной из сети Интернет, что свидетельствует о том, что обозначение «8 ЗЛАКОВ» не способно индивидуализировать товары одного производителя, является общеупотребительным обозначением, характеризующим товары.

Учитывая изложенное, мнение о том, что обозначение «8 ЗЛАКОВ» способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров в рассматриваемом возражении не доказано.

Мнение лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №305889 на основании

статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, не может быть рассмотрено Палатой по патентным спорам, так как решение указанного вопроса не входит в ее компетенцию, кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено решения антимонопольного органа о признании действий правообладателя товарного знака, связанных с регистрацией этого товарного знака, актом недобросовестной конкуренции (подпункт 4 пункта 1 статьи 28 Закона).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.08.2008 поступила корреспонденция, квалифицирована как «Особое мнение на решение коллегии Палаты по патентным спорам Роспатента от 13.08.2008 в отношении возражения против регистрации товарного знака №305889», в которой лицо, подавшее возражение, выражает свое несогласие с решением коллегии Палаты по патентным спорам в части отсутствия доминирования словесного элемента «8 ЗЛАКОВ» в составе товарного знака. Позиция коллегии Палаты по патентным спорам по данному вопросу освещена в решении.

Отказ в удовлетворении просьбы о переносе заседания, поступившей со стороны лица, подавшего возражения, обусловлен пунктом 2.5 Правил ППС, которым не предусмотрено предоставление дополнительных материалов, представляющих собой источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 12.12.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №305889 недействительным частично, сохранив правовую охрану в отношении следующего перечня товаров.

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

30	бисквиты, булки, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, кушанья мучные, мука, мюсли, печенье, продукты зерновые, продукты мучные, сэндвичи, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов.
----	---