

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 (далее Кодекс), 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 28.01.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2009 поданное Производственным республиканским унитарным предприятием «Минский механический завод им. С.И. Вавилова», Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «САДОВАЯ» по свидетельству №330093, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006714226/50 с приоритетом от 26.05.2006 зарегистрирован 24.07.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №330093 на имя Восканяна Врежа Юрьевича, 141411, Москва, ул. Лужская, 5, Москва, (далее – правообладатель), в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «САДОВАЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении от 28.01.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «САДОВАЯ» по свидетельству № 330093 предоставлена в нарушение требований пункта 1 части 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, используемое УП «ММЗ им. С.И. Вавилова» для маркировки продукции, известной на российском рынке до даты подачи заявки;

- электросоковыжималка-шинковка «Садовая» была разработана в 1985 году и серийно производится с 1987 года лицом, подавшим возражение;
- объемы поставок в Россию составляют более 100 000 шт. ежегодно;
- у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь между оспариваемым обозначением и лицом, подавшим возражение;
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака продукция лица, подавшего возражение, известна во многих регионах России;
- продукция УП «ММЗ им. С.И. Вавилова» участвует во многих выставках на территории России;
- реализация продукции лица, подавшего возражение, сопровождается рекламой.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака «САДОВАЯ» была произведена в нарушение требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и на основании вышеуказанного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию №330093 недействительной полностью в отношении всех указанных в перечне свидетельства товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- дилерское соглашение №48/472 от 04.12.2007 на 1л [1];
- договор 48/471 от 04.12.2007 на 3л [2];
- договор 48/329 23.01.2006 на 3 л.[3];
- дилерское соглашение №48/330 от 23.01.2006 на 1 л. [4];
- договор №48/405 15.02.2005 на 2л. [5]
- дилерское соглашение №48/97 07.03.2007 на 1 л. [6];
- товарные накладные №0691772, №0691764, №0691818 на 3л. [7];
- международные товарно-транспортные накладные №0004961, №0004957, №0004975 на 3л. [8];
- товарно-транспортные накладные №042446, №040430, №043177 (в двух экземплярах), №043289, №040791, №043289, №041473 (в двух экземплярах), №043954 на 10 л. [9];

- договор №440 на 3л. [10];
- договор №15 на 2 л. [11];
- договор №48/396 на 3 л. [12];
- договор №6/т на 1 л. [13];
- ТТН №0080879, №0273708, №0195382, №0321396, №0254856, №0518883, №100671 (в двух экземплярах) на 8 л. [14];
- приказ от 05.04.1985 №145 на 3л. [15];
- приказ №60 от 09.02.1987 г. На 3 л. [16];
- справка о фактическом выпуске на 1 л. [17];
- диплом г. Волгоград на 1л. [18];
- диплом «Беларусь-2006» на 1 л. [19];
- диплом «Беларусь-2006» г. Челябинск, 2006 на 1 л. [20];
- диплом «Россия единая» на 1 л. [21];
- рекламный проспект на 1 л. [22];
- руководство по эксплуатации на 8 л. [23];
- протокол контрольных испытаний на 3 л. [24];
- конструкторская документация на 3 л. [25];
- сертификат соответствия №РОСС ВУ. РБ01.В00150 №02126179 на 1 л. [26];
- удостоверение о государственной гигиенической регистрации на 3 л. [27];
- свидетельство Укрпатент на 2 л. [28];
- договор на размещение рекламы №48/363 на 3 л. [29].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- поставки товаров, маркированных оспариваемым обозначением, носили нерегулярный характер, в небольших объемах;
- отсутствуют документы о фактической реализации товаров;
- ассоциативная связь обозначения с лицом, подавшим возражение, не доказана;

- в представленных материалах не содержится указания на конкретное обозначение;
- продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, выпускается под контролем правообладателя с 2006 года в больших объемах.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты приоритета (26.05.2006) заявки №2006714226/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно 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.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «САДОВАЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Проанализировав документы [1-29], коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Удостоверение о государственной гигиенической регистрации, сертификаты соответствия, конструкторская документация, руководство по эксплуатации, справка о фактическом выпуске изделия «соковыжималка» (СВШПП-301, 302, 303 «Садовая», СВПП-301 «Садовая») [17, 23, 26, 27], свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет производство электросоковыжималок, маркированных товарным знаком «Садовая».

Согласно перечисленным ниже документам данная продукция ввозилась на территорию Российской Федерации, как до даты (26.05.2006) приоритета оспариваемого товарного знака, так и после этой даты.

Товарно-транспортные накладные №042446, №040430, №043177, №043289, №040791, №043289, №041473, №043954 [9], относящиеся к 2002 году, свидетельствуют об отправке лицом, подавшим возражение, различным российским юридическим лицам электросоковыжималок «Садовая» общим количеством 1881 шт.

Товарно-транспортные накладные №0080879, №0273708, №0195382, №0321396, №0254856, №0518883, №100671 [14] об отгрузке товаров для участия в выставках (в г.Самара – 28.06.2006; в г.Челябинск – 20.02.2006; в г.Нижний Новгород – 31.08.2007; в г. Волгоград – 04.12.2007; в г. Калининград – 07.02.2008; в г. Казань – 31.08.2004; в г. Воронеж – 24.04.2002) подтверждают ввоз электросоковыжималок «Садовая».

Документы [3] и [4] свидетельствуют о том, что лицом, подавшим возражение, заключены дилерские соглашения с ООО «Фирма ВИСС», юридическим лицом, находящимся на территории Российской Федерации.

Транспортные накладные [7] свидетельствуют об отпуске товаров, поименованных «Электросоковыжималка-шинковка «САДОВАЯ» фирмам ООО

«Техносоюз», ООО «ЭЛЕКТРОБЫТ» и ООО «Фирма ВИСС», целями приобретения товаров значатся по первой накладной – вывоз за территорию Республики Беларусь, по остальным накладным оптовая торговля.

Таким образом, по результатам проведенного анализа представленных фактических данных можно сделать вывод о том, что до даты подачи заявки №2006714226/50 у российского потребителя сложилось определенное представление о том, что электросоковыжималки, маркированные товарным знаком «Садовая», изготавливаются лицом, подавшим возражение.

Поскольку регистрация №330093 произведена в отношении однородных товаров 12 (машины кухонные электрические; соковыжималки бытовые электрические) и связанных с ними услуг 37 (продвижение товаров [для третьих лиц], а именно машин кухонных электрических, соковыжималок бытовых электрических, услуги оптово-розничной торговли вышеназванными товарами) классов МКТУ на имя Восканяна Врежа Юрьевича, который не имеет отношения к лицу, подавшему возражение, довод о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.01.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №330093 недействительным полностью.