

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 17.05.2010, поданное индивидуальным предпринимателем С.В. Кузнецовым (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №320563, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006709969/50 с приоритетом от 18.04.2006 зарегистрирован 07.02.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №320563 на имя ООО «Ока Трейд», г. Калуга, в отношении товаров 29 класса МКТУ «семена подсолнечника обработанные».

В результате регистрации 24.12.2009 в Роспатенте договора №РД0058651 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров, правообладателем знака стало ООО «Пирсен», г.Людиново, Калужская область (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника зеленого цвета, контуром которого являются орнаментальные элементы, выполненные в белом и зеленом цветовом сочетании. В центральной части прямоугольника расположен неохраняемый словесный элемент «СЕМЕЧКИ», выполненный специальным шрифтом черными буквами в кириллице, и изобразительный элемент в виде стилизованной ленты, на которой расположен словесный элемент «КУЗНЕЦКИЕ», выполненный специальным шрифтом черными буквами в кириллице. В верхней и нижней части прямоугольника также расположены орнаментальные элементы белого цвета.

Товарный знак охраняется в зеленом, черном, белом цветовом сочетании.

В возражении от 17.05.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 320563 предоставлена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, использует с октября 2004 года сходный комбинированный товарный знак, включающий в себя словесные элементы «СЕМЕЧКИ», «КУЗНЕЦОВ», «ПРИКОЛЬНЫЕ», выполненные в оригинальной графической проработке на фоне фигурной резной рамки с орнаментальной обводкой, зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение, за №377278 с датой приоритета 16.10.2006.

ООО «Ока Трейд», на имя которого был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, было создано в 2005 году, и на дату приоритета оспариваемого товарного знака (18.04.2006) сходное обозначение использовалось лицом, подавшим возражение, в течение 18 месяцев.

За это время продукция, производимая и реализуемая лицом, подавшим возражение, под своим товарным знаком, стала пользоваться известностью на территории ряда областей Российской Федерации (Калужской, Брянской, Смоленской, Тульской).

Лицо, подавшее возражение, обращалось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Калужской области с целью признать действия ООО «Ока Трейд» по регистрации товарного знака по свидетельству №320563 недобросовестной конкуренцией, однако, ввиду того, что данное общество не осуществляло никакой хозяйственной деятельности, производство в отношении ООО «Ока Трейд» было прекращено.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 320563 сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №377278, который использовался лицом, подавшим возражение, с 2004 года, в

силу чего вводит в заблуждение потребителя относительно товара и его производителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №320563 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора №89-05/04 от 24.09.2004 с приложением на 5л. [1];
- копии макета обозначения на 3л.[2];
- копия счета № 361 от 24.09.2004 и платежного поручения к нему на 2л.[3];
- копии счетов - фактуры и платежных документов за пленку на 7л.[4];
- рекламная информация с сайта на 2л.[5];
- копии накладных на отпуск семечек на 12л.[6];
- копия решения Калужского УФАС России от 26.11.2009 на 3л.[7].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, отметив следующее.

Лицо, подавшее возражение, не представило документального подтверждения известности его продукции потребителю на территории указанных областей на дату приоритета оспариваемого товарного знака, соответствующие утверждения носят голословный характер и ничем не подтверждены.

Лицо, подавшее возражение, не предоставило достоверных сведений о том, что продукция вводилась в оборот именно в указанной им упаковке на дату приоритета оспариваемого товарного знака и ассоциировалась у потребителей именно с ИП Кузнецовым, а также, что оспариваемый товарный знак ассоциируется у потребителя именно с ИП Кузнецовым, в результате чего фактически возникло введение потребителей в заблуждение.

Довод лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака с обозначением, отраженным на макете [2], является неотносимым в данном деле, поскольку не относится к заявленному правовому основанию

для признания предоставления правовой охраны недействительной, при этом способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, которая носит вероятностный характер, не подтверждена достаточными фактическими доказательствами.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №320563.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия договора поставки упаковочного материала «Семечки Кузнецкие Прикольные» от 09.10.2003, заключенного между ООО «Типография «Флексет» и ООО «Пирсен»; копии счетов на оплату, счет-фактура, товарная накладная на поставку упаковочного материала на 10л.[8];

- копия договора поставки от 01.01.2003, товарные накладные на поставку семян подсолнечника «Семечки Кузнецкие Прикольные», заключенного между ЧП Кондаковым Э.С. и ООО «Пирсен», на 4л. [9];

- копия договора поставки от 01.01.2003, товарные накладные на поставку семян подсолнечника «Семечки Кузнецкие Прикольные», заключенного между ЧП Тимошиным А.М. и ООО «Пирсен», на 4л. [10];

- копия договора поставки от 01.01.2008, товарные накладные на поставку семян подсолнечника «Семечки Кузнецкие Прикольные», заключенного между ИП Петровым А.Е. и ООО «Пирсен», на 12л. [11];

- копия договора поставки от 01.01.2009, товарные накладные на поставку семян подсолнечника «Семечки Кузнецкие Прикольные», заключенного между ИП Коваленко Н.Н. и ООО «Пирсен», на 4л. [12];

- копия запроса в ООО «Ока Трейд» относительно обстоятельств регистрации и использования товарного знака по свидетельству №320563 на 1л.[13];

- копия ответа ООО «Ока Трейд» на 2л.[14];

- копия договора от 22.12.2005 о передаче исключительных прав на использование произведения, заключенного между ООО «Типография «Флексет» и ООО «Ока Трейд», на 5л.[15];

- копия договора поставки упаковочного материала «Семечки Кузнецкие» от 22.12.2005, заключенного между ООО «Типография «Флексет» и ООО «Ока Трейд», копии счета на оплату, счет – фактуры, товарной накладной на поставку упаковочного материала на 8л. [16].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 15.10.2010, в обоснование доводов, изложенных в возражении, были представлены дополнительные материалы, включающие следующие документы:

- копия авторского договора заказа от 17.05.2004, заключенного между ИП Кузнецовым С.В. и Суриковым И.Н. (автор-исполнитель), акт сдачи-приемки от 27.05.2004;

- копии договоров поставки товара, заключенных в 2010 году Кузнецовым С.В. с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, товарные накладные, счета-фактуры, накладные на поставку товаров;

- копия письма от ООО «Ока Трейд» (без подписи и даты), адресованного заместителю руководителя УФАС С.И. Велем;

- приложение к товарному чеку, товарный чек на семечки Прикольные от 09.11.2009 [18].

Однако, поскольку представленные источники информации не являются общедоступными, они не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам в соответствии с п.2.5 Правил ППС.

От правообладателя на заседании коллегии дополнительно были представлены судебные решения по искам правообладателя к лицу, подавшему возражение, о прекращении нарушения прав на товарные знаки со словесными элементами «Золотая семечка».

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

С учетом даты 18.04.2006 поступления заявки №2006709969/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности

включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — 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 №4322 (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.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника зеленого цвета, контуром которого являются орнаментальные элементы, выполненные в белом и зеленом цветовом сочетании. В центральной части прямоугольника расположен неохраняемый словесный элемент «СЕМЕЧКИ», выполненный специальным шрифтом черными буквами в кириллице, и изобразительный элемент в виде стилизованной ленты, на которой расположен словесный элемент «КУЗНЕЦКИЕ», выполненный специальным шрифтом черными буквами в кириллице. В верхней и нижней частях прямоугольника также расположены орнаментальные элементы белого цвета.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ – семена подсолнечника обработанные.

Поскольку в композиции оспариваемого товарного знака присутствуют неохраняемые элементы «СЕМЕЧКИ», прямо указывающие на вид товара, в

отношении которого он зарегистрирован, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно товара, лишено оснований.

В целом оспариваемый товарный знак не содержит каких-либо элементов, содержащих сведения, прямо указывающие на изготовителя товара, которые могли бы ввести потребителя в заблуждение.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара через ассоциации, то коллегия отмечает следующее.

Из представленных материалов [2] следует, что лицо, подавшее возражение, 24.09.2004 заключило договор на выполнение работ по изготовлению упаковочного материала из полимерных пленок «СЕМЕЧКИ КУЗНЕЦОВ ПРИКОЛЬНЫЕ» (300г). Вид и дизайн упаковочного материала отражен в приложении к этому договору и имеет высокую степень сходства с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №320563.

Лицом, подавшим возражение, представлены копии накладных [6], согласно которым семечки в упаковке «Прикольные Кузнецов» (300г) в 2004 и 2005 годах реализовывались им в различных областях Российской Федерации.

Так, из представленных накладных следует, что в 2004 году в Туле было реализовано семечек в упаковке «Прикольные» (300г) на сумму 50000 рублей, в Брянске - на сумму 46000 рублей, в 2005 году в Калуге - на сумму 84110 рублей.

Ссылка лица, подавшего возражение, на то, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака он использовал принадлежащий ему сходный товарный знак по свидетельству №377278, неубедительна, поскольку указанный товарный знак по свидетельству №377278 имеет более позднюю дату приоритета (16.10.2006), по сравнению с оспариваемым товарным знаком (18.04.2006), кроме того, указанная регистрация на дату принятия возражения

к рассмотрению признана недействительной полностью решением Роспатента от 18.06.2010.

В свою очередь, правообладателем представлены документы [8], согласно которым 09.10.2003 им был заключен договор на производство партии этикеток «СЕМЕЧКИ КУЗНЕЦКИЕ ПРИКОЛЬНЫЕ», совпадающих по внешнему виду (за исключением слова «ПРИКОЛЬНЫЕ») с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №320563.

Правообладателем также представлены копии договоров поставки [9], [10], согласно которым в Калуге и Калужской области в 2003 году было реализовано семечек в упаковке «СЕМЕЧКИ КУЗНЕЦКИЕ ПРИКОЛЬНЫЕ» на сумму 74825,69 рублей.

Вышеприведенные материалы свидетельствуют о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака потребителю были известны оба производителя семечек, которые реализовывали свою продукцию на одной территории (г. Калуга, Калужская область) в сходных упаковках и в сравнимых объемах. Вместе с тем, правообладатель начал использовать при реализации семечек сходную упаковку ранее лица, подавшего возражение, в связи с чем нет оснований для вывода о том, что в сознании потребителя товарный знак по свидетельству №320563 ассоциируется именно с лицом, подавшим возражение – ИП Кузнецовым С.В.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя, не подтверждено материалами возражения.

В отношении решения Калужского УФАС [7] коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что оно было принято в отношении иного лица (ООО «Ока Трейд»), в связи с чем не может быть принято во внимание в данном рассмотрении.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.05.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №320563.