

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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 28.06.2007, поданное Открытым акционерным обществом «Комбинат кондитерский «Спутник» (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака № 168486 по заявке № 96714617/50, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «СПУТНИК» по заявке № 96714617/50 с приоритетом от 31.10.1996 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.10.1998 за № 168486 в отношении товаров 03, 12, 14, 16, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «СПУТНИК», естественного происхождения, имеющее следующее смысловое значение «спутник – тот, кто совершает путь вместе с кем-нибудь».

Обладателем исключительного права на товарный знак является Закрытое акционерное общество «Спутник», 117946, Москва, ул. Косыгина, 15 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.06.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 168486 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, является юридическим лицом, созданным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992 путем преобразования государственного предприятия «Кондитерский комбинат «Спутник» и является его правопреемником, зарегистрировано в качестве юридического лица 01.02.1993;

- на основании устава ОАО «Комбинат кондитерский «Спутник» осуществляет следующие виды деятельности: производство и оптовая реализация кондитерских изделий, производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения, производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий, оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями, розничная торговля кондитерскими изделиями;

- уставный капитал общества составляет 25742360 рублей, самый крупный производитель кондитерских изделий на российском Дальнем Востоке, имеет большие производственные мощности в карамельном, конфетно-шоколадном, бисквитном и рознично-вафельном производстве, выпускает более 200 наименований кондитерских изделий: карамель, конфеты, шоколад, печенье, вафли, восточные сладости, торты;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования ОАО «Комбинат кондитерский «Спутник», которое занимается производством и поставкой на российский рынок широкого ассортимента кондитерской продукции, права на фирменное наименование возникли (01.02.1993) ранее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака;

- воспроизведение в товарном знаке фирменного наименования является фактором, способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку фирменное наименование приобрело известность на российском рынке однородной продукции.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, от 11.07.2007 на 1 л. [1];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1 л. [2];
- устав ОАО «Комбинат кондитерский «Спутник» от 24.05.96 на 18 л. [3];
- устав ОАО «Комбинат кондитерский «Спутник» на 28 л. [4];
- экологические сертификаты от 20.12.2004 № РОСС.ССК.034.025, 27.07.2001 № РОСС.ССК.034/002, от 17.07.2001 № РОСС.ССК.034.007 на 1 л. [5];
- дипломы и сертификаты, которыми награждалось ОАО «Кондитерский комбинат «Спутник» на 17 л. [6];
- изменения и дополнения в устав ОАО «Комбинат кондитерский «Спутник» от 03.07.1998 на 1 л. [7];
- лицензия от 14.12.1994 № 4, от 03.04.1995 № 006, от 19.12.1997 № 14 на 3 л. [8];
- каталожный лист продукции № 139, 140, 138, 137, 136, 135 на 8 л. [9];
- гигиенический сертификат № 485 от 06.05.1996 на 1 л. [10];
- Сертификаты соответствия от 15.11.1994 № РОСС RV. ПП. II. B06312, от 20.06.1995 № РОСС RV. ПП. II. B01323, от 11.12.2002 № РОСС RU. ИС82. К.00005, от 27.04.2007 № РОСС RU. АЯ35.В04216 на 4 л. [11];
- товарно-транспортные накладные на 5 л. [12];
- информационные материалы о кондитерских изделиях на 2 л. [13].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 28.06.2007, на заседании коллегии выразил несогласие с доводами возражения и представил копии следующих документов:

- Свидетельство Московской регистрационной палаты № 003.830 от 12.06.1999 на 1 л. [14];
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, от 09.09.2002 на 1 л. [15];

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

С учетом даты (31.10.1996) поступления заявки № 96714617/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 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.

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 (п. 2.3. (2.1) Правил).

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены

тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При рассмотрении данного возражения по существу коллегия Палаты по патентным спорам исходила из скорректированных по своей инициативе доводов возражения, принимая во внимание указанную выше правовую базу.

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

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он не несет в себе сведений, не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя, или способных породить в сознании потребителя несоответствующее действительности представление о товаре либо его изготовителе. Он не указывает на характеристики товаров, их качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на место и время ее производства или сбыта.

Доводы возражения о соотношении оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием ОАО «Комбинат кондитерский «Спутник» не подтверждаются документальными сведениями об известности фирменного наименования этого лица как изготовителя конкретного товара, приведенного в перечне оспариваемой регистрации, российским потребителям.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы позволяют установить, что в 01.02.1993 решением Администрации Индустриального района г. Хабаровска Открытое акционерное общество «Комбинат кондитерский «Спутник» было зарегистрировано в качестве юридического лица и с этого времени имеет в оригинальной части своего наименования слово «Спутник» [1, 3, 4].

Сравнительный анализ оригинальной части фирменного наименования ОАО «Кондитерский комбинат «Спутник» и оспариваемого товарного знака показал их фонетическое и семантическое тождество.

Из материалов [5, 6, 8-13] можно заключить, что ОАО «Кондитерский комбинат «Спутник» занималось реализацией собственной кондитерской продукции, в частности, печенье, шоколад, конфеты, леденцовая карамель, вафли, торты и др.. ОАО «Кондитерский комбинат «Спутник» получило в установленном порядке лицензии разрешающие в период с 1994 года по 2000 год выпускать до 21 000 тонн кондитерских изделий в ассортименте. Вместе с тем, данные сведения не позволяют оценить масштаб деятельности данного лица и сделать вывод об известности фирменного наименования ОАО «Комбинат кондитерский «Спутник» на территории Российской Федерации до даты подачи заявки №96714617/50.

Следует отметить, что обращение к документам [14, 15] позволило установить, что правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица с 12.07.1991 и, следовательно, тоже с указанной даты имеет в своем фирменном наименовании слово «Спутник».

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц при регистрации юридического лица, имеет исключительное право его использования. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Последующие действия правообладателя по регистрации основного элемента фирменного наименования, а именно обозначения «СПУТНИК» в качестве товарного знака для товаров 03, 12, 14, 16, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 класса МКТУ, по существу являются закреплением ранее полученного еще при регистрации юридического лица права на это фирменное наименование.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству №168486 не соответствующей требованиям законодательства в области товарных знаков и для удовлетворения возражения от 28.06.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
отказать в удовлетворении возражения от 28.06.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №168486.