

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и 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), поступившее 13.03.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 283007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Малаховский мясокомбинат» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002732000 с приоритетом от 18.12.2002 зарегистрирован 28.02.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №283007 на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

В поступившем возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация №283007 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 2 и 4 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «кремлевский» - производное от слова «кремль», что является термином обозначающим древне-русский детинец - внутреннее укрепление русских городов, возведенное из камня с толстыми стенами и башнями, более часто расположенными, чем на внешних стенах;

- в России находится более десяти всемирно известных кремлей (Новгородский, Казанский, Тульский, Тобольский, Нижегородский, Астраханский и т.д.), часть из которых исторически старше Московского Кремля, соответственно предоставление какому-либо лицу исключительных прав на использование данного слова противоречит требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса, согласно смыслу которого не может являться охраняемым элементом общеупотребительный термин, использующийся по всей стране как в архитектуре и истории, так и в разговорном языке для обозначения принадлежности к укреплению соответствующего типа или какому-либо конкретному кремлю;

- Казанский и ансамбль Новгородского Кремля являются объектами Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не является производителем каких-либо товаров, не обладает соответствующими производственными мощностями, заявленный им как основной вид деятельности (торговля) так же не предполагает производство.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №283007 недействительным полностью.

Правообладатель представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

-оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ; для данных видов товаров обозначение “кремлевский” не является термином, а также не препятствует использованию обозначений Новгородский Кремль, Казанский Кремль и так далее;

- помимо товарного знака №283007, в настоящее время на территории России зарегистрированы и другие товарные знаки производные от слова Кремль, как например №157117 «Кремлевские» - АО Чистопольский часовой завод «Восток»; №131302 «Кремлевские» - АО «Рот Фронт»; №425586 «Государственный Кремлевский Дворец» - ФГУК «Государственный Кремлевский дворец»; №267373 «Кремлевское» - ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат» и др., что подтверждает законность и обоснованность регистрации данных обозначений;

- заявитель ссылается на то, что правообладатель не производит самостоятельно товары, маркированные товарным знаком «КРЕМЛЕВСКИЙ». Между тем, согласно ч. 2 ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. По информации расположенной в разделе открытые реестры на официальном сайте Роспатента, лицензии на право использования товарного знака «Кремлевский» свидетельство №283007 выдавались регулярно, начиная с 12.02.2007 года и по 09.10.2020 года;

- правообладателем за время регистрации товарного знака проведена масштабная работа по популяризации среди населения товаров, маркированных обозначением «КРЕМЛЕВСКИЙ» и производными обозначениями. Создана и реализована программа «Кремлевского» стандарта качества;

На основании изложенного заявитель просит в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2020 отказать, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 283007.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.11.2020 представителем лица, подавшего возражение, приобщены к протоколу дополнения к возражению. В частности, в дополнениях указано, что правообладатель оспариваемого товарного знака никогда не производил сервелат, что свидетельствует о злоупотреблении правом. Факт злоупотребления правом является самостоятельным основанием для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на то, что регистрация оспариваемого товарного знака направлена исключительно на создание препятствий к использованию сходных обозначений. При этом, в отсутствие фактического использования оспариваемого товарного знака самим правообладателем, отсутствует нарушенное право. Указанное дополнительно подтверждает факт злоупотребления правом со стороны правообладателя, а также несоответствие действий правообладателя по защите своих прав на оспариваемый товарный знак требованиям статьи 10 Кодекса и 10 bis Конвенции об охране промышленной собственности (утвержденной в Париже в 1883 году).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Малаховский мясокомбинат» в подаче возражения не подтверждена материалами возражения. Так отсутствуют сведения об введении лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Отсутствие заинтересованности в подаче возражения, а равно подтверждение наличия заинтересованности по отдельным основаниям оспаривания, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований. Заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью

«Малаховский мясокомбинат» в части оспаривания товарного знака по свидетельству № 283007 в связи с несоответствием требованиям абзацу 2 пункта 1 статьи 6 Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров» (далее Закон) не усматривается коллегией.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.12.2002) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные 29.11.1995 года, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 года под номером №989 (далее Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца.

Согласно пункту 2.3 (1.2) Правил такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3 (1.4) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак «**КРЕМЛЕВСКИЙ**» по свидетельству № 283007 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в поступившем возражении доводы лица, его подавшего обоснованы законодательством, действующим на дату подачи возражения. В то же время при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, правовая база, подлежащая применению, определяется исходя из даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая приведенные выше положения статьи 6 Закона о товарных знаках, редакция, действующая на дату приоритета оспариваемого товарного знака (18.12.2002) не предусматривала такого основания для отказа в регистрации заявленного обозначения как включение в состав обозначения тождественного или сходного до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков. Данное положение появилось в редакции Закона о товарных знаках, диапазон действия которой начинается 26.12.2002, то есть позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, коллегия рассматривает соответствие произведенной регистрации № 283007 требованиям абзаца (2) и (4) пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаков.

По мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «кремлевский» представляет собой прилагательное от существительного «кремль», который в свою очередь является термином и не подлежит правовой охране в качестве средства индивидуализации одного отдельного производителя.

Вместе с тем, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. Учитывая перечень товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, коллегия может сделать вывод о продовольственной области рынка этих товаров.

В тоже время словесный элемент «кремль» имеет значение внутренняя городская крепость в старинных русских городах (Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999). Данное слово действительно может быть термином в области строительства, так как представляет собой определенный тип постройки. Следовательно, образованное от такого термина прилагательное «кремлевский», вероятно, могло бы рассматриваться в качестве термина в области строительства, в то время.

Однако, лицом, подавшим возражение, не представлено, а коллегией в ходе подготовки к рассмотрению возражения не обнаружено сведений, о том, что словесный элемент «кремлевский» представляет собой единицу языка характерную для продовольственной промышленности, либо сельскохозяйственного сектора производства. Следовательно, коллегия не усматривает несоответствия произведенной регистрации требованиям абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Что касается несоответствия произведенной регистрации требованиям абзаца 2 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, то в этой части лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 283007. Заинтересованным лицом по данному основанию оспаривания следует признать лица, которые используют обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком на

основании разрешения компетентного органа, либо владельцы таких официальных наименований международных межправительственных организаций и так далее. Лицо, подавшее возражение, не относится к перечисленным выше лицам. Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения или его части, согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01 марта 2011 N 13503/10, а также подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дело NSИП-406/2018).

Что касается изложенных в дополнении к возражению доводов о нарушении правообладателем требований статьи 10 bis Конвенции, то данные основания не были приведены в первоначальном тексте возражения.

Вместе с тем, рассмотрению новых оснований, не указанных лицом, подавшим возражение, при его подаче, препятствуют требования пункта 2.5 Правил ППС, согласно которым новым доводам лиц, а также новым материалам, за исключением словарно-справочных источников, не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения того же возражения. Приведенные дополнительные доводы могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № СИП-120/2016.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 283007.