

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520, рассмотрела возражение от 26.11.2013, поданное ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №214544, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2000713297 с приоритетом от 05.06.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.06.2002 за №214544 на имя ООО «Онего-Транс», г. Петрозаводск (далее — правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ОКСКИЙ», выполненное буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №214544 ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит из одного элемента «Окский», который не обладает различительной способностью;
- обозначение «Окский» является наименованием вида (сорта) товара, которое было введено техническими условиями, разработанными в 1988 году Горьковским облпотребсоюзом для нового сорта хлеба;
- слово «Окский» используется для обозначения хлеба «Окский», который производится предприятиями на всей территории Российской Федерации с 80-х годов по ТУ 61 РСФСР 464.01-88 по установленной рецептуре;
- ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат» является правопреемником государственного предприятия «Петрозаводский хлебокомбинат», которым в 1989 году был начат выпуск хлеба «Окский»;
- ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат» является одним из старейших российских производителей данного сорта хлеба, в 2001 году производимый им хлеб «Окский» победил во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», факт производства хлеба «Окский» в течение длительного периода подтверждается большим объемом доказательств, приложенных к возражению;
- хлеб «Окский» производится как в Республике Карелия, так и по всей стране различными производителями, что подтверждается сведениями о выданных сертификатах соответствия и декларациях о соответствии на хлеб «Окский» и сведениями о предложениях на хлеб «Окский» в сети Интернет;
- «Окский» - широко используемое обозначение, вошедшее во всеобщее употребление задолго до даты приоритета товарного знака для обозначения товара определенного вида, а именно, сорта хлеба;
- во многих регионах страны хлеб данного сорта является социально значимым продуктом, цены на который регулируются, а производство дотируется;

- обозначение «Окский» является производным от наименования реки Ока;
- обозначение «Окский» не может выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей;
- регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Онего-Транс» является злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, поскольку исключительное право на товарный знак было получено, несмотря на имеющуюся у него информацию о производстве и продаже хлеба «Окский» по всей стране, что противоречит общественным интересам.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №214544.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- технические условия ТУ 61 РСФСР 464.01-88 на хлеб окский с извещениями №2 и №3 об изменениях в ТУ [1];
- рецептура на хлеб окский по ТУ 61 РСФСР 464.01-88 [2];
- технологическая инструкция по производству хлеба окского от 11 мая 1988 г. [3];
- дополнительный прейскурант №001-1981/133 розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия [4];
- письмо на имя генерального директора объединения «Карелхлебпром» [5];
- свидетельство о государственной регистрации АООТ «Петрозаводский хлебокомбинат» [6];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат» [7];
- устав ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат» (редакция 2009)[8];
- письмо ООО «Карелсертификация» в ответ на запрос [9];
- выдержки из газет [10];
- диплом лауреата программы «100 лучших товаров России» от 2001 г.[11];
- письма производителей и торгующих организаций о хлебе «Окский» [12];

- определение Арбитражного суда Республики Карелия о принятии искового заявления по делу №А26-3886/2013 и исковое заявление ООО «Онего-Транс» к ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат»[13];
- постановления и распоряжения о ценах на хлеб, в том числе на хлеб «Окский» [14];
- распечатки с сайта сети Интернет [15];
- документы, касающиеся выпуска хлеба «Окский» ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат» [16].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения и ознакомленный с материалами возражения, отзыва на него не представил. Несогласие с доводами возражения было выражено представителем правообладателя на заседании коллегии в устной форме.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.06.2000) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон и Правила.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Указанный перечень не является исчерпывающим.

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, противоречащих общественным интересам.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного характера, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №214544 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ОКСКИЙ». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения «ОКСКИЙ» показал, что оно является прилагательным от географического наименования Ока и в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, носит фантазийный характер.

Из материалов возражения следует, что обозначение «Окский» было введено в соответствии с техническими условиями ТУ 61 РСФСР 464.01-88 [1] для наименования сорта хлеба. В 1989 году было начато производство хлеба «Окский» по определенной рецептуре [2] согласно указанным техническим условиям. Представленные материалы свидетельствуют о том, что хлеб «Окский» выпускался различными предприятиями задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и был известен среди российских потребителей. Цены на указанный хлеб с 1992 по 2000 годы регулировались во многих субъектах Российской Федерации, о чем свидетельствуют постановления и распоряжения глав администраций областей,

городов, а также председателей Советов Министров ряда автономных республик [14], что доказывает факт производства хлеба «Окский» во Владимирской, Орловской, Тверской, Липецкой областях, Республике Коми, Чувашской Республике и др.

Согласно возражению производителями хлеба «Окский» по сведениям из сети Интернет являются ЗАО «Щекинский хлебокомбинат» (shekinohleb.ru), ОАО «Ставропольхлеб» Хлебозавод №1 (stek.ru), АО «Орелоблхлебопродукт», ООО «Вершина», г. Ставрополь, ПК «Хлебокомбинат Находкинский», АО «Пекарь», Вологодская обл., ОАО «Череповецкхлеб», Вологодская обл., ОАО «Коломнахлебпром» (kolomnahleb.ru), АО «Владхлеб», г. Владивосток (vladhleb), муниципальное предприятие «Хлебозавод №1 г. Рязани, МУП «Сортавальский хлебокомбинат», Карелия и другие. О производстве и реализации хлеба «Окский» на территории Республики Карелия свидетельствуют также письма представителей предприятий розничной торговли [12].

ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат», подавшее возражение, также на протяжении длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака производило хлеб «Окский», что подтверждается представленными материалами [10, 12, 16] и свидетельствует о его заинтересованности в подаче возражения.

В результате использования обозначения «Окский» в течение длительного времени до даты приоритета товарного знака по свидетельству №214544 различными производителями при производстве хлебобулочных изделий на российском потребительском рынке сложилась такая ситуация, при которой указанное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию – отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Указанное свидетельствует об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности.

В отношении довода возражения о том, что регистрация №214544 является злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого знака, следует отметить, что признание действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака,

недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом, не относится к компетенции палаты по патентным спорам.

Вместе с тем следует отметить, что предоставление исключительного права на обозначение «Окский», которое длительное время использовалось в гражданском обороте многими производителями хлебобулочных изделий по всей стране, одному лицу ущемляет права остальных производителей однородных товаров и связанных с ними услуг, наделяя необоснованными преимуществами это лицо, не являющееся производителем товаров, что противоречит интересам не только участников рынка хлебобулочных товаров, но и их потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в пунктах 1 и 2 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.11.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №214544 недействительным полностью.