

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.08.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2013, поданное ООО «Алтайские колбасы», Алтайский край, г. Барнаул (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470628, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.09.2012 за №470628 по заявке №2010705870 с приоритетом от 26.02.2010 на имя ООО «Русская Кухня», г. Омск (далее - правообладатель) для товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 26.02.2020.

В соответствии с данными Госреестра 23.05.2013 в отдельные элементы товарного знака по свидетельству №470628 на основании заявления правообладателя внесены изменения, не изменяющие его существа (сведения опубликованы 25.06.2013). С учетом изменений товарный знак по свидетельству №470628 представляет собой

комбинированное обозначение



, включающее стилизованное

изображение петуха с хвостом в виде разноцветных, волнистых полосок. Туловище петуха прорисовано таким образом, что одновременно воспринимается в качестве первой буквы «В» словесного элемента «Вкусноград», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета. Словесный элемент и изображение

петуха выполнены на фоне оригинальной фигуры красного цвета и подчеркнуты волнообразной линией белого цвета.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №470628 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Алтайские колбасы» была подана заявка №2009710295 на регистрацию товарного знака «Вкусноград» в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однако в регистрации данного товарного знака было отказано по причине его сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №245616;

- ООО «Барнаульский пищевик», единственным учредителем которого является ООО «Алтайские колбасы», выпускал и реализовывал колбасные изделия, мясо, мясные продукты, сосиски, сардельки, маркированные обозначением «Вкусноград», ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №470628 - в 2009-2010 годах;

- объем выпуска товаров, маркированных обозначением «ВКУСНОГРАД», в 2009 году составил 535028 тонн на сумму около 50 млн. рублей, в 2010 году - 1634597 тонн на сумму около 140,6 млн. рублей;

- данные товары приобретались у ООО «Барнаульский пищевик» правообладателем оспариваемого товарного знака - ООО «Русская кухня», что следует, например, из счет-фактуры № 1386 от 08.01.2010 и товарной накладной №1386 от 08.01.2010;

- колбасные изделия являются продуктами частого потребления и имеют невысокую стоимость, поэтому потребитель не склонен тщательно исследовать надписи на оборотной стороне упаковки продукта, касающиеся производителя товара;

- в связи с тем, что на дату (26.02.2010) приоритета оспариваемого товарного знака ранее у потребителей сформировалась устойчивая ассоциативная связь товаров 29 класса МКТУ (колбасные и мясные изделия), маркированных спорным обозначением, с конкретным производителем - ООО «Барнаульский пищевик», регистрация товарного знака по свидетельству №470628 на имя иного лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №470628 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка информации о товарном знаке по свидетельству №470628 из реестра Роспатента http://www.vl.fips.ru/fips_serv1/fips_servlet [1];

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Барнаульский Пищевик» [2];

- справка об объеме выпуска продукции, маркированной обозначением «Вкусноград» за 2009 год [3];

- справка об объеме выпуска продукции, маркированной обозначением «Вкусноград» за 2010 год [4];

- справки о реализации за 2009 год [5];

- справки о реализации товара за 2010 год [6];

- счет-фактура №1386 от 08.01.2010 и товарная накладная №1386 от 08.01.2010 [7];

- акт сверки между ООО «Барнаульский Пищевик» и ООО «Русская Кухня» за октябрь 2009 года [8];

- акт сверки между ООО «Барнаульский Пищевик» и ООО «Русская Кухня» на 31.12.2009 года [9];

- счет-фактура №13159 от 09.10.2010, товарная накладная №13087 от 09.01.2010; счет-фактура №13415 от 19.01.2010, товарная накладная № 13345 от

19.01.2010; счет-фактура № 13817 от 31.01.2010, товарная накладная № 13747 от 31.01.2010; счет-фактура № 13818 от 31.01.2010, товарная накладная № 13748 от 31.01.2010 [10];

- счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие реализацию товаров, маркированных обозначением «Вкусноград» ООО «Барнаульский Пищевик» третьим лицам за 2009-2010 годы [11];

- листы согласования дизайна этикеток за 2009 год [12];

- счета-фактуры и товарные накладные, касающиеся приобретения этикетки ООО «Барнаульский Пищевик» [13];

- распечатка информации о заявке №2009710295 [14].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №470628, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- исходя из норм гражданского законодательства (статьи 48, 53, 87 Кодекса и ФЗ №14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью»), учредители Общества с ограниченной ответственностью, независимо от того, являются ли они физическими или юридическими лицами, не могут пользоваться непосредственно правами самого Общества, как и Общество пользоваться правами своих учредителей, а так же нести ответственность по обязательствам Общества, как и Общество нести ответственность за обязательства своих учредителей;

- кроме того, в связи с наличием товарного знака «ВКУСЕН-ГРАД» по свидетельству №245616 с приоритетом от 28.12.2001, правообладателем которого в настоящее время является ООО «Русская кухня», лицо, подавшее возражение, и ООО «Барнаульский пищевик» не имели права использовать сходный до степени смешения товарный знак «Вкусноград» в 2009 – 2010 году;

- таким образом, у ООО «Алтайские колбасы» отсутствуют правовые основания и законные интересы в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку №47068 с аргументацией, основанной на производстве продукции компанией ООО «Барнаульский пищевик»;

- приложенные к возражению документы не доказывают того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (26.02.2010) в сознании потребителя была сформирована устойчивая ассоциативная связь товаров 29 класса МКТУ, маркированных обозначением «ВКУСНОГРАД», с конкретным производителем - ООО «Барнаульский Пищевик»;

- согласно приложенным к возражению документам ООО «Барнаульский Пищевик» выпустило до даты 26.02.2010 не более 800 тонн мясосодержащих продуктов;

- указанный объем составляет около 0,02% от производства колбасных изделий в России и менее 0,4% от аналогичной продукции, выпущенной в Алтайском крае;

- незначительные объемы выпуска продукции, сопровождаемой оспариваемым товарным знаком, и кратковременность его использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака не могут быть признаны достаточными для того, чтобы сформировать устойчивую ассоциативную связь между товаром, маркированным обозначением «ВКУСНОГРАД», и ООО «Барнаульский Пищевик»;

- справки, датированные 06.06.2013 и подписанные индивидуальными предпринимателями, не могут быть признаны доказывающими фактический объем поставки и реализации продукции, так как эти сведения не подтверждены конкретными договорами, платежными документами, товарными накладными и т.д.;

- в счет-фактурах и накладных, датированных 2009 годом, в качестве адреса продавца и грузоотправителя - ООО «Барнаульский пищевой» указан адрес: 644122, Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская, дом №15;

- вместе с тем, в соответствии со сведениями, внесенными в Единый государственный реестр юридических лиц и опубликованными на сайте Федеральной налоговой службы (<http://egrul.nalog.ru>), адресом, по которому в 2009 году было зарегистрировано ООО «Барнаульский Пищевик», является: 656000, г.Барнаул, ул. Попова, 262 А;

- из этого факта правообладатель делает вывод о поддельности копий счет-фактур и накладных, представленных к возражению;

- в 2009 году между ООО «Барнаульский Пищевик» и ООО «Русская кухня» существовал товарооборот, в рамках которого ООО «Барнаульский Пищевик» поставлял продукцию ООО «Русская кухня» для ее реализации, преимущественно, в Омском регионе, а ООО «Русская кухня» поставляла свою продукцию на ООО «Барнаульский пищевик» для ее реализации в Алтайском крае;

- при этом ООО «Барнаульский пищевик» производил мясосодержащую продукцию на основе говядины, свинины, а продукция ООО «Русская кухня» была изготовлена, преимущественно, на основе мяса птицы;

- счета-фактуры и товарные накладные, датированные 08.01.2010 и 09.01.2010, подтверждают не возврат продукции, а поставку ООО «Барнаульский Пищевик» продукции под торговой маркой «Вкусноград», произведенной ООО «Русская кухня»;

- с 2009 года ООО «Русская кухня» производит и поставляет в торговую сеть на реализацию продукцию, маркированную торговой маркой «Вкусноград»;

- начиная с 2009 года правообладатель осуществляет различные рекламные кампании и производит значительные финансовые вложения в продвижение товарного знака «ВКУСНОГРАД»;

- ООО «Барнаульский пищевик» фактически не осуществляет деятельность с 2010 года;

- таким образом, оспариваемый товарный знак ассоциируется с его правообладателем.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №470628.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №245616, опубликованные на сайте ФГБУ ФИПС [15];

- распечатки с сайтов <http://www.muaso-portal.ru>, <http://prodmagazin.ru>, <http://www.abconline.ru> [16];

- распечатки с сайта <http://altinvest22.ru> [17];
- распечатки с сайта <http://omskinform.ru> [18];
- распечатки с сайта <http://meatinfo.ru> [19];
- сведения, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц и опубликованные на сайте Федеральной налоговой службы, распечатки с сайта <http://egrul.nalog.ru> [20];
- распечатки с сайта <http://hr42.ru> [21];
- сведения из сети Интернет, полученные посредством поисковой системы Яндекс, по поисковому запросу «Колбасы «Вкусноград» [22];
- учредительные и регистрационные документы ООО «Русская Кухня» [23];
- выписка из ЕГРЮЛ ФНС России относительно юридического лица ООО «Торговая фирма «Резонанс» [24];
- выписка из ЕГРЮЛ ФНС России относительно юридического лица ООО «Барнаульский Пищевик», копия решения участника [25];
- копии договора аренды и прилагаемых к нему документов [26];
- копии товарной накладной, счет-фактуры по поставке оборудования [27];
- копия договора займа [28];
- копии соглашения №ПТ-09-414 от 01.05.2009 и прилагаемых к нему платежных документов [29];
- копии договора с ООО «Триумф Плаза» и прилагаемых к нему документов [30];
- копии договора с ООО «Формат» и прилагаемых к нему документов [31];
- копии договора с ООО «Компания Холидей» и прилагаемых к нему документов [32];
- образцы этикеток [33];
- копии договора от 01.07.2009 с ООО «Торговая фирма «Резонанс» и прилагаемых к нему документов [34];
- копии договора от 09.03.2011 с ООО «Торговая фирма «Резонанс» и прилагаемых к нему документов [35];

- копии договора от 09.04.2010 с ООО «Агентство рекламных технологий «Омск»» и прилагаемых к нему документов [36];
- копии договора от 05.11.2010 с ИП Соколовым С.А. и прилагаемых к нему документов [37];
- копии договора от 24.11.2010 с ИП Зубаревым Е.В. и прилагаемых к нему документов [38];
- копия страницы приложения к газете «Аргументы и факты», №33, 2010 [39];
- копии страниц журнала «Бизнес-курс», №5, от 16.02.2011 [40];
- распечатки с сайта <https://focus.kontur.ru> [41];
- копия сертификата соответствия №РОСС RU.П013.Н12266 со сроком действия с 27.07.2007 по 27.07.2010 [42];
- копии ветеринарных удостоверений №36-002585 от 01.06.2007, №255-0000056 от 12.05.2009 [43];
- копии договоров №90 от 09.01.2008, 345/09 от 09.01.2009, заключенных между ООО «Русская кухня» и ГУ Омской области «Омская областная ветеринарная лаборатория» на проведение исследований сырья и оборудования на соответствие нормативным документам [44];
- копия договора №828 от 32.11.2009, заключенного между ООО «Русская кухня» и ООО «Омский центр сертификации и менеджмента» на проведение работ по сертификации продукции [45];
- копия свидетельства ААИ «ЮНИСКАН», подтверждающего присвоение продукции ООО «Русская кухня» соответствующих штрих-кодов [46];
- копии платежных поручений [47];
- копия договора №70 на выполнение работ от 10.10.2012 [48];
- копия договора №91 на выполнение работ от 18.12.2012 [49];
- копия сметы [50];
- копия договора №1212-080М от 21.12.2012 с приложениями [51];
- копия договора №1212-083П от 21.12.2012 с приложениями [52];
- копия договора №1212-084П от 21.12.2012 с приложениями [53];
- копия договора №1212-085П от 21.12.2012 с приложениями [54];

- копии счет-фактур, актов [55];
- копия договора №1212-118С от 25.12.2012 с приложениями [56];
- копия договора №201212-1 от 20.12.2012 [57];
- рекламный проспект [58];
- копия договора №207 об оказании услуг по изготовлению и размещению рекламы от 29.01.2013 с приложениями [59];
- копия договора №01-р/13 на оказание услуг по размещению информации от 15.01.2013 с приложениями [60];
- копия страницы газеты «Аргументы и факты в Омске», №10, 2013 [61];
- копия страницы газеты «Аргументы и факты в Омске», №5 (25), 2013 [62].

Ознакомившись с отзывом правообладателя оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, представило следующие доводы:

- пункт 2 статьи 1513 Кодекса не содержит ограничений в зависимости от круга лиц, которые могут быть заинтересованы в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку;

- в этой связи заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны товарного знака;

- в рассматриваемом случае наличие экономического интереса у ООО «Алтайские колбасы» (зависимость между объемами реализации производимой продукции ООО «Барнаульский пищевик» и распределяемой прибылью) очевидно;

- действие правовой охраны товарного знака «Вкусен-Град» по свидетельству № 245616 настоящим возражением не оспаривается;

- подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не содержит указания на количество потребителей, которые могут вводиться в заблуждение регистрацией товарного знака;

- товар, произведенный ООО «Барнаульский пищевик» и маркированный обозначением «Вкусноград», реализовывался до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а значит, имел потребителей, которые ассоциируют указанный товар с производителем ООО «Барнаульский пищевик»;

- в период с 2009 по 2010 год ООО «Русская кухня» также участвовало в реализации и продвижении товаров с маркировкой «Вкусноград», произведенных ООО «Барнаульский пищевик»;

- доказательства продвижения товара, маркированного обозначением «Вкусноград», представил сам правообладатель;

- не смотря на то, что до конца декабря 2010 года ООО «Русская кухня» производило лишь полуфабрикаты и не использовало обозначение «Вкусноград» для маркировки своей продукции, 26.02.2010 им была подана заявка на регистрацию товарного знака «Вкусноград» в отношении широкого перечня товаров;

- наличие хозяйственных отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, сами по себе не свидетельствуют о согласии производителя продукции на регистрацию товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- товарные накладные № 114994 от 29.11.2009, № 95295 от 09.10.2009, № 111591 от 20.11.2009, № 110592 от 15.11.2009, № 101927 от 25.10.2009, № 99156 от 18.10.2009, № 106108 от 04.11.2009 [63];

- ответ ООО «Омский центр сертификации и менеджмента» № 292 от 22.11.2013 о выданных сертификатах соответствия и декларациях соответствия [64];

- акт обследования ветеринарно-санитарного состояния предприятия (цех по производству полуфабрикатов ООО «Русская кухня», Омск-73, ул. 2-ая Солнечная 41 корп. 1) от 23.04.2009 [65].

Решением Роспатента от 21.12.2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству №470628 признана недействительной частично.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2014 по делу №СИП-102/2014 решение Роспатента от 21.12.2013 признано недействительным. Также в указанном решении Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 28.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470628.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2014 по делу №СИП-102/2014 возражение от 28.08.2013 рассматривается повторно.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (26.02.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №470628 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

Анализ материалов дела показал, что Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2014 по делу №СИП-102/2014 отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2014 по делу №СИП-102/2014, которым было признано недействительным решение Роспатента от 21.12.2013.

Дело №СИП-102/2014 отправлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Отмена вышеуказанного судебного акта устраняет основания для повторного рассмотрения возражения от 28.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470628.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 28.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470628.