

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 20.08.2013, 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 подпунктов 1, 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит из одного элемента – обозначения товара определенного вида – хлеба сорта «Окский», который производится различными производителями с конца 80-х годов по ТУ 61 РСФСР 464.01-88 по установленной рецептуре;
- 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;
- 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 независимыми 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» может вести потребителя заблуждение, так как предполагает производство товара на реке Оке;

- 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 информация о производстве и продаже хлеба «Окский» по всей стране;

- правообладатель оспариваемого знака 3 июня 2013 года предъявил лицу, подавшему возражение, иск о взыскании 30 211 376, 54 рублей компенсации за использование обозначение «Окский» при производстве хлеба данного сорта;

- дело по указанному иску рассматривается Арбитражным судом Республики Карелия.

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];

- письма на имя редакции газеты «Комсомолец» [11];

- диплом лауреата программы «100 лучших товаров России» от 2001 г.[12];
- письма торгующих организаций о хлебе «Окский» [13];
- определение Арбитражного суда Республики Карелия о принятии искового заявления по делу №А26-3886/2013 и исковое заявление ООО «Онего-Транс» к ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат»[14];
- постановления о ценах на хлеб, в том числе на хлеб «Окский» [15];
- распечатки с сайта сети Интернет [16];
- документы, касающиеся выпуска хлеба «Окский» ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат» [17].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения и ознакомленный с материалами возражения, отзыва на него не представил. Вместе с тем 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 Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992(далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с подпунктом (1.3) пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного

вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид товаров.

К обозначениям, указывающим на вид товара, относятся, в частности, простые наименования товаров (подпункт (1.5) пункта 2.3 Правил).

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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 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.

Из материалов возражения следует, что обозначение «Окский» было введено в соответствии с техническими условиями ТУ 61 РСФСР 464.01-88 [1] для наименования нового сорта хлеба. В 1989 году было начато производство хлеба «Окский» по определенной рецептуре [2] согласно указанным техническим условиям.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак использовался и используется для обозначения характеристик товара – его вида (сорт хлеба) и способа производства (рецептура), а также является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида.

Анализ словесного обозначения «ОКСКИЙ» показал, что это обозначение является прилагательным от существительного Ока и в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, носит фантазийный характер и не содержит указаний на характеристики товара. Что касается нового сорта хлеба «Окский», о котором идет речь в возражении от 20.08.2013, то указанный сорт не является новым видом товара, а представляет все тот же хлеб. В данном случае видовым наименованием товара является хлеб из ржаной обдирной и пшеничной муки второго сорта, а не обозначение «ОКСКИЙ». В возражении также не содержится документальных данных, свидетельствующих о том, что обозначение «ОКСКИЙ» воспринимается в качестве простого наименования товара – хлеба. Отсутствие сведений об «Окском» как об определенном виде товара с описанием его свойств, состава, назначения в общедоступных источниках информации – специальных справочниках, энциклопедиях и толковых словарях также является подтверждением того, что оспариваемый товарный знак не может восприниматься потребителями как описательная характеристика товара.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ОКСКИЙ» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, необходимо отметить следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Обозначение превращается в видовое наименование товара в том случае, когда оно прочно вошло в обиход не только широкого круга потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей промышленности, работниками торговых предприятий.

В результате анализа материалов возражения установлено, что представленные документы [1-17] не содержат сведений о том, что обозначение «ОКСКИЙ» широко использовалось в качестве названия товара определенного вида не только специалистами соответствующей отрасли промышленности, работниками торговых предприятий, но и потребителями этого товара. Представленные материалы свидетельствуют о том, что хлеб «Окский» выпускался различными предприятиями задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и был известен среди потребителей ряда регионов России. Сведения о том, что в сознании указанных категорий лиц возникла устойчивая взаимооднозначная связь между товаром с определенными признаками, свойствами и тем обозначением, которое использовалось в качестве его наименования, в материалах возражения отсутствуют.

Таким образом, коллегией не установлено наличие признаков, характеризующих оспариваемый товарный знак как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Отсутствуют также доказательства того, что оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителя представление об определенном месте производства товара, которое не соответствует действительности.

С учетом изложенного следует отметить, что оспариваемый товарный знак не является описательной характеристикой товара, не используется для обозначения определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара, и не способен ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара.

В отношении довода возражения о том, что регистрация №214544 является 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.

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

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №214544.