

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее Кодекс), и в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 06.07.2009, поданное от имени Открытого акционерного общества «Ипатовский пивзавод», Ставропольский край, г. Ипатово (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357610, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 357610 по заявке № 2007723152/50 с приоритетом от 27.07.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.08.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Калмагроресурс», г. Элиста (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.07.2009, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357610 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 6, подпункта 1 пункта 3 статьи 7 и подпункта 2 пункта 3 статьи 7 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 - ФЗ (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- регистрация товарного знака «Грушевый дар» по свидетельству № 357610 для товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Калмагроресурс», г. Элиста вводит в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, поскольку до даты приоритета оспариваемой регистрации, 27.07.2007 г., у

российского потребителя имелось устойчивое мнение о том, что данные напитки, маркированные обозначением «Грушевый дар», производятся ЗАО «Ипатовский пивзавод (с 2007 года, в связи с изменением организационно-правовой формы - ОАО «Ипатовский пивзавод»);

- согласно рецептуре безалкогольный напиток «Грушевый дар» был введен в действие 01.06.2004. Гигиенические заключения и сертификаты также прилагаются [1];

- с самого начала выпуска напитков Грушевый дар ЗАО «Ипатовский пивзавод» зарекомендовал себя с хорошей стороны, приобрел известность у потребителя, подтверждением чего являются медали и дипломы, которыми он был награжден [2];

- распространение напитка на территории Российской Федерации подтверждается письмами региональных компаний [3];

- кроме того, в 2005 году у ЗАО «Ипатовский пивзавод» был открыт сайт в Интернете (www.ipbeeg.ru), на котором была представлена вся производимая заводом продукция, в том числе, на первом месте в разделе безалкогольные напитки размещена информация о напитке «Грушевый дар»;

- присутствие на рынке напитков «Грушевый дар», принадлежащих разным производителям, приводит к размыванию торговой марки заявителя, и потребитель, видя оспариваемый товарный знак на товарах разных производителей, считает, что они произведены либо заявителем, либо с его разрешения, то есть происходит смешение товаров потребителя;

- таким образом, вышеизложенное подтверждает, что регистрация товарного знака «Грушевый дар» по свидетельству № 357610 вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товара, вследствие чего, данная регистрация произведена в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона;

- зарегистрированный товарный знак «Грушевый дар» по свидетельству № 356610 для товаров 32 класса МКТУ является тождественным

промышленному образцу «Комплект этикеток «Грушевый дар», патент 58555, зарегистрированному 16.01.2006 на имя ЗАО «Ипатовский пивзавод»;

- тождество оспариваемого товарного знака по свидетельству № 357610 и промышленного образца, патент 58555 обусловлено тождеством изобразительного и словесного элементов товарного знака с художественно-конструкторским решением промышленного образца;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 357610 является этикеткой, маркирующей зарегистрированные товары 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки». Промышленный образец, патент № 58555, также представляет собой изделие (этикетку), предназначенное для маркировки безалкогольных напитков. Вследствие этого товары, маркируемые оспариваемым товарным знаком и изделием (этикеткой) по патенту на промышленный образец № 58555, являются однородными;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением подпункта 1 пункта 3 статьи 7 Закона;

- кроме того, этикетка «Грушевый дар» является произведением дизайнера (произведением искусства), имеющим автора, о чем указано в патенте на промышленный образец № 58555. Этикетка безалкогольного напитка «Грушевый дар» была разработана в декабре 2003 по заказу ЗАО «Ипатовский пивзавод» [4], что доказывает, что авторские права на произведение возникли раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 357610;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 357610 является тождественным фрагменту произведения (дизайна этикетки), а именно, изобразительному элементу, представляющему композицию в виде двух целых груш с капельками воды и половинки груши с веточкой и листьями, выполненным в тождественном цветовом сочетании, синем, желтом, зеленом, коричневом, оранжевом, а также словесному элементу, представленному словосочетанием «Грушевый дар», выполненному оригинальным рисованным

шрифтом с волнистым краем штрихов и двуцветной контурной проработкой буквами кириллического алфавита;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением подпункта 2 пункта 3 статьи 7 Закона.

Лицом, подавшим возражение, изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357610 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель отзыв по указанному возражению не представил, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.07.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов возражения показал следующее.

В качестве товарного знака по свидетельству № 357610 зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее в себя изображение двух целых груш с капельками воды и одной половинки груши с тремя листиками, а также словесный элемент «Грушевый дар», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Промышленный образец, патент № 58555, представляет собой совокупность этикеток, характеризующихся, в частности, следующими признаками:

- выполнением изобразительной композиции в виде цветного рисунка красно-желтых груш - двух целых с капельками воды и половинки с веточкой и листьями;
- наложением на белую нижнюю плашку надписи названия, выполненной рисованным шрифтом с волнистым краем штрихов и двухцветной контурной проработкой.

Что касается анализа сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного промышленного образца, то коллегией Палаты по

патентным спорам было установлено, что товарный знак воспроизводит признаки промышленного образца, указанные в перечне существенных признаков промышленного образца и занимающие на изображении доминирующее положение.

Анализ однородности оспариваемого товарного знака и противопоставленного промышленного образца показал, что товары 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 357610, являются идентичными или однородными товарам «безалкогольные напитки», для маркировки которых предназначены этикетки, относящиеся к промышленному образцу № 58555.

Учитывая, что положения пункта 3 статьи 7 Закона направлены на разрешение конфликта при столкновении исключительных прав на товарный знак и промышленный образец, с учетом «старшинства» возникновения права, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 357610 требованиям данной нормы.

Фактические данные [1-3], представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что напиток, снабженный этикеткой, согласно патенту на промышленный образец № 58555, был введен в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, в 2009 году. Существование на рынке данной продукции задолго до даты подачи заявки, поставки ее в различные регионы Российской Федерации, позволяют констатировать, что у среднего российского потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь обозначения в виде товарного знака №357610 как средства индивидуализации продукции, выпускаемой лицом, подавшим возражение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обозначение «Грушевый дар» способно ввести потребителя в заблуждение в отношении товаров 32 класса МКТУ и в силу этого можно говорить о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона для товаров 32 класса МКТУ.

В патенте на промышленный образец № 58555 указан автор дизайна этикеток, относящихся к указанному промышленному образцу, в силу чего можно сделать вывод о том, что промышленный образец представляет собой результат творческой деятельности, получивший выражение в объективной форме до даты подачи заявки № 2007723152/50, созданный ранее иным лицом. Отсутствие в материалах заявки согласия автора на регистрацию данного товарного знака приводит к выводу о нарушении положений подпункта 2 пункта 3 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.07.2009 года и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357610 недействительным полностью.