

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 25.12.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Аванесяном В.Ю. и ООО «Торгово-производственное предприятие «Система», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №454899, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010731788 с приоритетом от 04.10.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.02.2012 за №454899 в отношении товаров 29, 33 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Генри и К», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №454899 представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «КРУТОЙ ОКЕР», «KRUTOY OKER», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №454899, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3(1), 9 статьи 1483 Кодекса, 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение (Аванесян В.Ю.), является автором и патентообладателем патента №75539 на промышленный образец «Этикетка для упаковки «КРУТОЙ ОКЕР»;

- сравнительный анализ промышленного образца и оспариваемого товарного знака показал, что их словесные элементы «КРУТОЙ ОКЕР KRUTOY OKER» - «КРУТОЙ ОКЕР» тождественны по фонетическому и смысловому признакам сходства и практически тождественны по визуальному признаку сходства;

- с июля 2007 года лицом, подавшим возражение (ООО «Торгово-производственное предприятие «Система» (далее – ООО «ТПП «Система»)) осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией семян подсолнечника;

- при этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что Аванесян В.Ю. является единственным учредителем и генеральным директором ООО «ТПП «Система»;

- между Аванесяном В.Ю. и ООО «ТПП «Система» заключен лицензионный договор о распоряжении исключительным правом на промышленный образец №75539;

- на производимую продукцию были разработаны Технические условия, получены санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия;

- продукция реализовывалась дистрибьютерами в Ставропольском крае, Краснодарском крае, в Астраханской и Волгоградской областях, в республиках Адыгея и Калмыкия;

- для продвижения продукции осуществлялась широкая рекламная поддержка в различных СМИ;

- ООО «ТПП «Система» является участником федеральных и региональных выставок. Об известности ООО «ТПП «Система» и выпускаемой продукции свидетельствуют полученные различные награды;

- в результате такого использования товары, маркированные обозначением «КРУТОЙ ОКЕР», прочно ассоциируются у потребителей исключительно с лицом, подавшим возражение;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что усматривает в действиях ООО «Генри и К» по регистрации товарного знака №454899 признаки недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №454899 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, с возражением и на заседании коллегии были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке «КРУТОЙ ОКЕР KRUTOY OKER» по свидетельству № 454899 – [1];
- копия патента на промышленный образец №75539 и приложение к нему – [2];
- копия письма-уведомления ООО «Генри и К» – [3];
- копия Договора б/н от 02.08.2010 – [4];
- копии учредительных документов ООО «ТПП «Система» – [5];
- копии разрешительных документов – [6];
- копия ТУ 9721-001-98090503-2007 «Семена подсолнечника жареные» – [7];
- копии Договоров купли-продажи товара за 2007-2009, 2011, 2012 – [8];
- копии Договоров об оказание рекламных услуг за 2008-2012 – [9];
- копии свидетельств о регистрации доменных имен – [10];
- рекламные материалы (фотографии) – [11];
- копии Договоров аренды за 2009-2011 – [12];
- копия письма-предложения ООО «ТПП «Система» – [13];
- копия Договора на поддержку и продвижение сайта – [14];
- копии Договоров на изготовление полиграфической продукции – [15];
- копии благодарственных писем и дипломов с приложениями – [16];
- копии Договоров публичной оферты с приложениями – [17];
- распечатки страниц из «Каталога производителей» – [18];
- акт сверки взаиморасчетов – [19];
- копии товарных накладных – [20];
- распечатки с Яндекс-карты – [21];

- копии материалов, касающиеся заявления ООО «ТПП «Система» в УФАС по Астраханской области – [22];

- копия Заключения специалиста от 01.03.2013, проведенного НП ЦППиНЭ «Надежда» и приложение к нему – [23].

Относительно представленных материалов [23] следует отметить, что они представлены на заседании коллегии, состоявшемся 06.03.2013, и являются дополнением к возражению. В них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения возражения от 25.12.2012.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставительный анализ промышленного образца по патенту №75539 и товарного знака по свидетельству №454899 показал, что они не являются тождественными, в этой связи правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность только по производству семян подсолнечника, в то время как правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении широкого круга товаров и услуг;

- кроме того, довод лица, подавшего возражение, о том, что он до даты подачи заявки широко использует этикетку для упаковки своей продукции не может быть признан убедительным, поскольку в рамках пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса не исследуется вопрос об использовании промышленного образца;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы не могут свидетельствовать о том, что использование оспариваемого товарного знака в отношении зарегистрированных товаров и услуг, вызывает ложные ассоциативные представления о компании, которая их производит, и вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- правообладатель добросовестно использует как оспариваемый товарный знак, так и товарный знак по свидетельству №381336, также зарегистрированный на его имя.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №454899.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (04.10.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №454899 включает в себя вышеуказанный 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).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, охраняемому в Российской Федерации промышленному образцу, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №454899 представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «КРУТОЙ ОКЕР», «KRUTOY OKER», расположенные одно под другим, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 33, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В возражении от 25.12.2012 в качестве аргумента о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства указывалось на наличие у лица, подавшего возражение, более раннего исключительного права на промышленный образец (патент на промышленный образец №75539 «Этикетка для упаковки КРУТОЙ ОКЕР»).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №454899 отличается от промышленного образца по патенту №75539 отсутствием изобразительных, словесных и цифровых элементов, при этом сравниваемые словесные элементы «КРУТОЙ ОКЕР KRUTOY OKER» - «КРУТОЙ ОКЕР» не тождественны, поскольку отличаются количеством слов, а также исполнением словесного элемента «КРУТОЙ», в котором (первая, третья, пятая шестая буквы выполнены в кириллице, вторая и четвертая – в латинице).

Таким образом, к рассматриваемой ситуации положения пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса не применимы, поскольку она предусматривает тождество товарного знака и промышленного образца (тождество - это совпадение во всех элементах).

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 9 (3) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак в целом не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Из представленных материалов, следует, что с августа 2007 года лицом, подавшим возражение, осуществляется деятельность, связанная с производством

товаров «семена подсолнечника жареные», маркированных обозначением «КРУТОЙ ОКЕР».

Для производства товаров «семена подсолнечника жареные «КРУТОЙ ОКЕР» в 2007 году ООО «ТПП «Система» (единственным учредителем которого является Аванесян В.Ю.) разработаны Технические условия [7], получены сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение [6].

Согласно представленным материалам [2] с 09.04.2008 обладает исключительным правом на промышленный образец (патент на промышленный образец №75539 «Этикетка для упаковки КРУТОЙ ОКЕР»).

Согласно материалам [8] семена подсолнечника поставлялись ООО «ТПП «Система» в различные города Ставропольского края, Краснодарского края, Астраханской области.

Информация о лице, подавшем возражение, и о производимой им продукции печатались в различных изданиях, размещалась на телеканалах, в сети Интернет, на рекламных конструкциях.

В 2009 году продукция «КРУТОЙ ОКЕР» ООО «ТПП «Система» награждена эмблемой и Дипломом Победитель акции «Любимая марка – 2009» - [16].

В 2010 году продукция «КРУТОЙ ОКЕР» ООО «ТПП «Система» принимала участие в конкурсе «100 лучших товаров России», по итогам которого предприятие награждено Дипломом, Почетным знаком «Отличник качества» и предоставлено право использовать логотип Программы «100 лучших товаров России» - [17].

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что до даты (04.10.2010) приоритета оспариваемого товарного знака, по крайней мере с 2007 года у российского потребителя имела устойчивая ассоциативная связь между товарами «семена подсолнечника», маркированными обозначением «КРУТОЙ ОКЕР», и лицом, подавшим возражение.

При этом используемое лицом, подавшим возражение, обозначение «КРУТОЙ ОКЕР» фонетически тождественно словесным элементам «КРУТОЙ ОКЕР», «KRUTOY OKER» оспариваемого товарного знака по свидетельству №454899. В этой связи использование оспариваемого товарного знака для маркировки однородных товаров 29

класса МКТУ «арахис обработанный; бобы консервированные; орехи обработанные; семечки обработанные; семечки жареные, семечки соленые; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые» и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по продаже товаров, в том числе оптовая и розничная продажа товаров» позволяет усмотреть, что в данном случае у потребителя возникнет представление о принадлежности этих товаров лицу, подавшему возражение.

Что касается других товаров 29, 33 классов МКТУ, в отношении которых подано возражение, то следует отметить, что материалы возражения не содержат документального подтверждения производства этих товаров, а также обоснования довода о введении потребителя в заблуждение относительно производителя указанных товаров (услуг).

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №454899 противоречит требованиям 3(1) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ указанных выше.

Что касается довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №454899 должна рассматриваться, в том числе, как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что рассмотрение доводов по указанным основаниям, не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 25.12.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №454899 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «арахис обработанный; бобы консервированные; орехи обработанные; семечки обработанные; семечки

жареные, семечки соленые; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые» и всех услуг 35 класса МКТУ.