

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 12.04.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №305817, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта» (ООО «ВГМЗ «САРЕПТА»)), г. Волгоград (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004707836/50 с приоритетом от 12.04.2004 зарегистрирован 28.04.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №305817 на имя ЗАО «Английско-украинское предприятия Сарепта-медипласт», ул. Полиграфическая, д. 18, г. Донецк, Украина, 83054 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 16.07.2010 за №РП0000894, товарный знак уступлен ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», ул. Полиграфическая, д. 18, г. Донецк, Украина, 83054 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Сарепта-медипласт», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.04.2010 выражено мнение о том, что регистрация №305817 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный товарный знак «Сарепта-медипласт» в отношении товаров 05 класса МКТУ «горчица для фармацевтических целей; горчичное масло для медицинских целей; горчичники» тождественен элементу «САРЕПТА», присутствующему в составе фирменного наименования лица, подавшего возражения – ООО «Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта» (ООО «ВГМЗ «САРЕПТА»);

- согласно свидетельству о внесении записи в ЕГРЮЛ датой регистрации ООО «ВГМЗ «САРЕПТА» является 12 мая 2004г.;

- исключительное право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло позднее приоритета оспариваемого товарного знака (12.04.2004), однако, на дату приоритета товарного знака по свидетельству №305817 выпуск указанных товаров 05 класса МКТУ осуществляло ОАО Волгоградский маслоэкстракционный завод «Сарепта» (ОАО ВМЭЗ «Сарепта»), зарегистрированное 28.06.1996 и прекратившее свою деятельность 19.05.2006. ОАО Волгоградский маслоэкстракционный завод «Сарепта» обладало лицензией №42/132/2001 от 16.0.2001 на осуществление производства горчичников;

- ОАО Волгоградский маслоэкстракционный завод «Сарепта» принадлежали товарные знаки со словесным элементом «Сарепта» по свидетельствам №126671 и №141835, зарегистрированные в отношении товаров 05 класса МКТУ «горчичники, бумага для горчичников»;

- в связи с тем, что на предприятии ОАО Волгоградский маслоэкстракционный завод «Сарепта» было введено конкурсное управление, исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №126671 и №141835 были уступлены ООО Волгоградский горчично-маслобойный завод «Сарепта» (ООО ВГМЗ «Сарепта»), однако срок действия регистрации этих товарных знаков истек 11.08.2003;

- ООО ВГМЗ «Сарепта» обладало лицензией на производство, хранение и распространение лекарственных средств, в перечне которых указаны горчичники, за №64/0164-Л/03 от 17.02.2003. Дата выдачи лицензии более ранняя, чем приоритет (12.04.2004) оспариваемого товарного знака;

- на территории России начавшееся с первой немецкой маслобойни 1810г. промышленное освоение горчичного производства продолжалось на одном и том же предприятии до 1957г., когда предприятие вошло в состав построенного поблизости завода, названного «Горчичник»;

- в 1991 году Волгоградский завод горчичников «Горчичник» был переименован, и в его наименовании впервые появилось название «САРЕПТА»;

- в 1992 г. часть фирменного наименование «САРЕПТА» была включена в состав товарных знаков по свидетельствам №115811, №115812, №115813 с приоритетом от 12.05.1992, зарегистрированных на имя АОЗТ «Сарепта» в отношении товаров 05 класса МКТУ «бумага для горчичников, горчица для фармацевтических целей, горчичники, горчичное масло для медицинских целей»;

- АОЗТ «Сарепта» было преобразовано в Волгоградский маслоэкстракционный завод «Сарепта» (ОАО ВМЭЗ «Сарепта»), о котором упоминалось выше;

- несмотря на многочисленные изменения организационно-правовой формы предприятия, название «Сарепта» присутствовало в составе фирменного наименования завода с 1991г., сохранилось местонахождение завода, его сырьевая направленность, технология переработки, коллектив и традиции;

- сведения о зарегистрированных товарных знаках, имеющих истекший срок действия, позволяют судить об активной деятельности предприятия по закреплению своего правового статуса относительно средств индивидуализации как товаров, так и самого предприятия;

- в силу отмеченных обстоятельств лицо, подавшее возражение, полагает, что присутствие в оспариваемом товарном знаке элемента «Сарепта», на протяжении многих лет входившего в состав фирменных наименований различных лиц, владевших заводом «Сарепта», способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и тем самым нарушает право на фирменное наименование;

- местонахождение правообладателя товарного знака №305817 не связано как с исторически сложившимся в Сарепте горчичного производства, так и с географическим объектом Сарепта.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №305817 недействительной в отношении товаров 05 класса МКТУ «горчица для фармацевтических целей; горчичное масло для медицинских целей; горчичники», указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

— титульный лист технических условий, разработанных заводом на производство горчичных пакетов ТУ 9393-001-70586390-007 [1];

— регистрационное удостоверение № ФСП2008/03586 от 05.11.2008 о регистрации изделия медицинского назначения – горчичный пакет «Сарепта» по ТУ 9393-001-70586390-2007 [2];

— сертификат соответствия на горчичный пакет «Сарепта» [3];

— договор №ДТ/24 от 13.11.2009 с полиграфической фирмой ООО «ДаФлекс» на изготовление и печать тиража пленки с этикетками на горчичный пакет и приложение к нему [4];

— договор №186-и от 20.10.2009г. с ООО «Издательство «Волгоград» на полиграфическую продукцию и приложения к нему [5];

— распечатка страницы официального сайта ООО «ВГМЗ «САРЕПТА» [6];

— справка о производстве горчичников и горчичных пакетов [7];

— выписка сведений из ЕГРЮЛ от 19.10.2006 о ОАО «ВМЭЗ «Сарепта» [8];

— справка о реорганизации, подписанная конкурсным управляющим Макаровой Ю.Е., об изменениях в наименовании предприятия, начиная с 1991г. [9];

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №20928 и №82692 Волгоградского завода горчичников «Горчичник» [10];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам №115811, №115812, №115813 [11];
- копия лицензии Минздрава РФ №42/132/2001 от 16.08.2010 на производство, хранение и распространение лекарственных средств [12];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам №126671 и №141835 и копия договора уступки, зарегистрированного в Роспатенте за №30380 от 18.04.2003 [13];
- упаковка с этикеткой на горчичник-пакет с датой выпуска от 14.11.2003 [14];
- выписка из ЕГРЮЛ от 14.07.2007 о ООО «ВГМЗ «Сарепта» [15];
- копия лицензии Минздрава РФ №64/0164-Л/03 от 17.02.2003 на производство лекарственных средств [15];
- лист согласования технических служб ООО «ВГМЗ «Сарепта» на этикетку для выпускаемого горчичного порошка [16];
- копии месячных Технических отчетов по участку выпуска горчичников за апрель 2003г., май, август, сентябрь, октябрь 2004г. [17];
- копия письма о направлении сведений о выпуске, продаже и ценах на лекарственные средства [18];
- копия свидетельства о поставке на учет в налоговом органе ООО «ВГМЗ «Сарепта» с 01.02.2005 [19];
- копия свидетельства о регистрации ООО «ВГМЗ «Сарепта» от 12.05.2004 [20];
- копия свидетельства о регистрации ООО «ЭЛИТА» от 05.03.2004 и изменения к Уставу ООО «ЭЛИТА» от 26.04.2004 [21];
- копии форм статистического наблюдения ООО «ВГМЗ «Сарепта» за 2009г. [22];
- справка о производстве горчичников и горчичных пакетов ООО «ВГМЗ «Сарепта» [23];

— историческая справка «Сарепта – родина горчичного производства России», выданная музеем-заповедником «Старая Сарепта» [24].

Возражение от 12.04.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлено уведомление о дате проведения коллегии. На дату проведения коллегии в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступил отзыв на возражение от 12.04.210 за подписью Морякова Дениса Андреевича. Следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 1247 Кодекса иностранные юридические лица ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентных поверенных, зарегистрированных в указанном федеральном органе. Поскольку уполномоченное правообладателем товарного знака по свидетельству №305817 лицо - Моряков Д.А. не является патентным поверенным РФ, материалы поступившего отзыва не могут быть учтены в рамках данного дела.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы лица, подавшего возражение, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (12.04.2004) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый словесный товарный знак «Сарепта-медипласт» по свидетельству №305817 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №305817 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №305817 оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, более ранних прав на фирменное наименование «Сарепта» в сфере деятельности, связанной с производством горчичников.

Следует отметить, что для признания регистрации товарного знака по свидетельству №305817 недействительной в рамках положений пункта 3 статьи 7 Закона необходимо соблюдение требований о тождестве сравниваемого товарного знака и охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования (его части), однородности товаров, в отношении которых осуществляется деятельность обладателя исключительных прав на фирменное наименование, и указанных в свидетельстве товарного знака, а также наличие у обладателя фирменного наименования более ранних прав на это средство индивидуализации.

Анализ материалов дела показал, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству товаров, однородных товарам 05 класса МКТУ «горчица для фармацевтических целей; горчичное масло для медицинских целей; горчичники», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Вместе с тем следует отметить, что в данном споре не выполняется требование законодательства о тождестве товарного знака фирменному наименованию (его части), поскольку оспариваемый товарный знак «Сарепта-медипласт» включает в себя часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, – «Сарепта», но не тождественен ему (тождество – полное сходство, совпадение, см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр.828).

Кроме того, согласно представленным материалам [15], [20] исключительное право на фирменное наименование ООО Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта» (ООО «ВГМЗ «Сарепта») возникло у лица, подавшего возражение, 12 мая 2004 года, т.е. на месяц позже, чем приоритет оспариваемого товарного знака. Все доводы лица, подавшего возражения, о том, что наименование «Сарепта» принадлежало предприятию лица, подавшего возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не являются обоснованными. Так, материалы возражения содержат сведения о двух юридических лицах с отличительной частью фирменного наименования «Сарепта» - ОАО «Волгоградский маслоэкстракционный завод «Сарепта» (ОАО «ВМЭЗ «Сарепта») и ООО Волгоградский горчично-маслобойный завод «Сарепта» (ООО «ВГМЗ «Сарепта»). Однако лицо, подавшее возражение, правопреемником указанных предприятий не является, что им не отрицается.

Необходимо отметить, что положения пункта 3 статьи 7 Закона нацелены на регулирование столкновения исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование в целях исключения смешения обладателей этих прав на одном рынке. Ссылка лица, подавшего

возражение, на наличие существовавших ранее исключительных прав на фирменные наименования со словом «Сарепта» у иных лиц является неубедительной, поскольку прекращение действия этих прав приводит к отсутствию конфликта.

Кроме того, довод лица, подавшего возражение, о том, что местонахождение правообладателя товарного знака не связано с исторически сложившимся местонахождением в Сарепте горчичного производства, не может быть соотнесен с ущемлением исключительных прав на фирменное наименование ООО «Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта», в силу чего признан неубедительным.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что доводы лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №305817 являются необоснованными.

В этой связи Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.04.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №305817.