

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 №4520, рассмотрела возражение от 08.09.2009, поданное Открытым акционерным обществом «Восточный», Удмуртская Республика (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384872, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №384872 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.07.2009 по заявке №2007734160/50 с приоритетом от 06.11.2007 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭСНА ТМ», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №384872 представляет собой словесное обозначение «ВОСТОЧНЫЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВОСТОЧНЫЕ» по свидетельству №384872, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак («ВОСТОЧНЫЕ») является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ОАО «Восточный»), право на которое в Российской Федерации возникло у него 15.11.2001, то есть ранее даты приоритета данного товарного знака (06.11.2007);

- 2) лицо, подавшее возражение, занимается производством свинины, мясных и колбасных изделий и полуфабрикатов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (лица, подавшего возражение) – на 1 л. [1];
- Выписка из ЕГРЮЛ – на 2 л. [2];
- Устав лица, подавшего возражение, утвержденный собранием акционеров 29.06.2009, – на 3 л. [3];
- Распечатка сведений из Интернет-сайта лица, подавшего возражение, от 27.08.2009 – на 3 л. [4];
- Медиа-план продвижения бренда «Восточный» 2009 года – на 5 л. [5];
- Публикации в газетах «КП Ижевск» (за 06.08.2009) и «Антенна» (за 3-9 августа и 10-16 августа 2009 г.) – на 4 л. [6];
- Отчет о реализации продукции лица, подавшего возражение, за 2008-2009 годы – на 1 л. [7];
- Каталог продукции лица, подавшего возражение, – 1 шт. [8].

Корреспонденцией от 27.10.2009 и дополнением к возражению, представленным на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.12.2009, лицо, подавшее возражение, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.11.2007) уточнило правовое основание своего возражения, указав на несоответствие товарного знака пункту 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Кроме того, в связи с указанным лицом, подавшее возражение, представило довод о тождественности оспариваемого товарного знака («ВОСТОЧНЫЕ») и части его фирменного наименования («Восточный»). Данный довод обосновывается им весьма близким сходством этих обозначений, в частности, тождественной семантикой.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.12.2009, лицом, подавшим возражение, было заявлено ходатайство о рассмотрении возражения только в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.12.2009, представил на него отзыв от 11.12.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не являются объективными источниками информации, так как содержащиеся в них сведения исходят только непосредственно от него;
- 2) материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не являются доказательствами его фактической деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака (относятся к 2008 – 2009 годам);
- 3) лицом, подавшим возражение, не представлены документы (договоры и акты их исполнения), свидетельствующие о введении соответствующих товаров в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (06.11.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 06.11.2007 представляет собой словесное обозначение «ВОСТОЧНЫЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлена отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, – «Восточный».

Право на фирменное наименование «Открытое акционерное общество «Восточный»» в Российской Федерации возникло у лица, подавшего возражение, 15.11.2001, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [1 – 2].

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака («ВОСТОЧНЫЕ») и противопоставленной ему отличительной части фирменного наименования («Восточный») показал, что они не являются тождественными, поскольку отсутствует совпадение всех признаков, на основе которых устанавливается тождество обозначений.

Так, у сравниваемых обозначений («ВОСТОЧНЫЕ» – «Восточный») не совпадают полностью составы звуков и составы букв (различаются конечные звуки и конечные буквы слов). Эти слова являются именами прилагательными, образованными от слова «восток», но они имеют разные формы (множественное и единственное числа), поэтому тождества смыслового значения у них также не обнаруживается.

Следует отметить, что одним из условий реализации нормы, установленной абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 7 Закона, является наличие именно тождества обозначения (товарного знака) и фирменного наименования (его части).

В силу указанного фирменное наименование лица, подавшего возражение, право на которое в Российской Федерации возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, не препятствует регистрации этого товарного знака.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы, свидетельствующие о введении однородных товаров в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные им материалы [3 – 8] не относятся к указанному периоду времени.

Таким образом, материалы [3 – 8] не позволяют сделать вывод о наличии на дату приоритета оспариваемого товарного знака принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности одному производителю товаров, маркированных этим товарным знаком, и товаров, вводимых в гражданский оборот под фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона и, следовательно, для удовлетворения возражения от 08.09.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.09.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака «ВОСТОЧНЫЕ» по свидетельству №384872.