

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, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 26.04.2007, поданное Открытым акционерным обществом «Минский приборостроительный завод», Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 319919, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006714228/50 с приоритетом от 26.05.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.01.2007 за № 319919 в отношении товаров 07 класса МКТУ – мясорубки электрические (машины); машины кухонные электрические, в том числе кухонные комбайны; процессоры кухонные электрические.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ПОМОЩНИЦА», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация № 319919 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак «ПОМОЩНИЦА» воспроизводит обозначение, используемое ОАО «Минский приборостроительный завод» для

маркировки продукции, известной на российском рынке ранее даты подачи заявки № 2006714228/50;

- машины кухонные электрические «ПОМОЩНИЦА» разработало и производит лицо, подавшее возражение с 1987 г. по 1992 г. - согласно ГОСТ 20469-81, с 1993 г. по 2004 г. – согласно техническим условиям ТУ 45-93, с 2004 года – согласно техническим условиям ТУ РБ 100363840.014-2004;

- в настоящее время ОАО «Минский приборостроительный завод» разработан ряд модификаций машин кухонных электрических «ПОМОЩНИЦА»;

- у потребителя сложилась устойчивая связь между обозначением «ПОМОЩНИЦА» и производителем машин кухонных электрических – ОАО «Минский приборостроительный завод», поскольку выпущенные до даты подачи заявки кухонные электрические машины «ПОМОЩНИЦА» продавались во многих регионах Российской Федерации. Продукция сертифицирована и на нее выданы соответствующие сертификаты;

- кухонные электрические машины «ПОМОЩНИЦА» вошли в 100 лучших товаров России в 2003-2004 гг., награждены дипломом «Золотой сирин» 1 степени в 2005 году;

- продажа осуществляется в фирменной упаковке, реализация изделий сопровождается рекламой.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- руководство по эксплуатации с указанием ГОСТ 20469-81 на 2-х л., ТУ 45-93 на 1 л. в 2-х экз., ТУ РБ 100363840.014-2004 на 1 л. [1];

- справка по объемам отгрузки электромясорубок в РФ на 2 л. [2];

- договоры на поставку продукции, дилерские договоры, спецификации на 61 л. [3];

- сертификаты соответствия РФ, сертификаты о происхождении товара на 38 л. [4];

- копии дипломов на 3 л. [5];

- договор № 30/12 от 30.12.2005, спецификация, доп. соглашение, таможенные декларации, образцы упаковок на 16 л. [6];
- реклама изделий в журналах «Товары и цены», «Спрос», каталог «100 лучших товаров России», рекламные каталоги и рекламные буклеты на 33 л. [7];
- распечатки с Интернет сайта предприятия на 1 л. [8];
- договоры-заявки на участие в выставках, акты выполненных работ, акты сдачи-приемки предоставленных услуг на 24 л. [9];
- товарно-транспортные накладные на 8 л. [10];
- приказы о переименовании предприятий на 3 л. [11];
- товарно-транспортные накладные к договору поставки № 0311097 от 03.11.2003 на 15 л. [12];
- чертеж шильдика «ПОМОЩНИЦА» на 1 л. [13].

На основании изложенного в возражении изложена просьба о признании регистрации № 319919 товарного знака «ПОМОЩНИЦА» недействительной полностью.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 06.07.2007 и представил отзыв, в котором не согласился с доводами возражения, мотивируя следующим:

- представленные ОАО «Минский приборостроительный завод» договоры поставки товара, маркированного обозначением «ПОМОЩНИЦА», не подтверждают фактической поставки товара на Российский рынок;
- известность товара на Российском рынке не подтверждают представленные материалы о номинации товара на конкурсе 100 лучших товаров России;
- с весны 2007 года продукция под товарным знаком по свидетельству №319919 производится под контролем правообладателя, и с этого времени приобрела популярность у потребителей.

К отзыву приложены:

- копия справки ОАО Алтайский приборостроительный завод «Ротор» на 3 л. [14];
- сертификаты соответствия на 3 л. , диплом на 1 л. [15];
- товарная накладная на 2 л., договор № 1 ТЗ на 2 л. [16].

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (26.05.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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).

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил ТЗ установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый словесный товарный знак «ПОМОЩНИЦА» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ – мясорубки электрические (машины); машины кухонные электрические, в том числе кухонные комбайны; процессоры кухонные электрические.

В возражении представлены документы (1, 4, 8), подтверждающие, что машины кухонные электрические «ПОМОЩНИЦА» производятся с 1987 года Минским приборостроительным заводом.

Продукция, произведенная Минским приборостроительным заводом, поставлялась на территорию Российской Федерации в течение длительного времени, что подтверждается справкой предприятия по объемам отгрузки продукции, маркированной обозначением «ПОМОЩНИЦА» в Российскую Федерацию (2), договорами на поставку продукции, дилерскими договорами, спецификациями, таможенными декларациями, товарно-транспортными накладными (3, 4, 6, 10, 12).

Продукция, поставляемая на территорию Российской Федерации Минским приборостроительным заводом, и маркированная обозначением «ПОМОЩНИЦА» активно рекламировалась производителем, заявлялась на ряд выставок, проходивших на территории Российской Федерации (7, 9). Кухонные машины «Помощница» Минского приборостроительного завода неоднократно получали дипломы и награды (5).

Данная информация никоим образом не опровергнута правообладателем.

Представленные правообладателем материалы (14-16) о выпуске продукции под обозначением «Помощница» под контролем правообладателя, датированные датой, более поздней, чем приоритет товарного знака.

При наличии на рынке однородной продукции, для маркировки которой используется обозначение «ПОМОЩНИЦА» разными лицами, существует опасность того, что товары 7 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №319919, могут быть соотнесены потребителями с товарами, производимыми в течение длительного времени Минским приборостроительным заводом. Отнесение потребителями рассматриваемых товаров 7 класса МКТУ к одному и тому же источнику происхождения не соответствует действительности, поскольку правообладателем регистрации №319919 является Восканян Вреж Юрьевич. Следовательно, оспариваемая регистрация товарного знака

«ПОМОЩНИЦА» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 26.04.2007 и признать недействительным предоставление правовой охраны регистрации № 319919 товарного знака «ПОМОЩНИЦА» полностью.**