

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 поступившее 15.07.2014 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Дикий мед», Республика Башкортостан, с. Мраково (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342501, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 342501 (оспариваемый товарный знак) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.01.2008 по заявке № 2006713318 с приоритетом от 19.05.2006 за № 342501 в отношении товаров 16 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Регистрация произведена с исключением из правовой охраны словесного элемента «мед» для товара «мед» 30 класса МКТУ. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Дикий мед» (ООО НПЦ «Дикий мед»), Республика Башкортостан, г. Уфа, наименование которого впоследствии изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская медовая компания» (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке № 2006713318, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного представления процесса сбора

меда в лесу и словесный элемент «Дикий мед», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

В поступившем 15.07.2014 возражении выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «Дикий мед» оспариваемого товарного знака тождественен произвольной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного 06.02.2003 и осуществляющего деятельность по реализации пчелиного меда.

Также в возражении указано, что решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.05.2014 по делу № А07-619/2014 признано неправомерным использование правообладателем (ООО НПЦ «Дикий мед») фирменного наименования в деятельности по реализации меда и установлено, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по разведению пчел и переработке продуктов пчеловодства.

При этом лицо, подавшее возражение, указывает, что товар «мед» следует признать однородным товарам «чай, какао, заменители кофе», поскольку они являются сопутствующими товарами.

Кроме того, в возражении отмечено, что в состав оспариваемого товарного знака входит элемент «мед», указывающий на вид товара, в отношении таких товаров как «зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия», в связи с чем обозначение может быть воспринято как указание на состав этих товаров, и использование обозначения в отношении этих товаров будет ассоциироваться с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, приведен также довод о том, что товар «мед» является однородным товарам «сахар, сироп из патоки», а также идентичным товару

«мед», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342501 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

(1) сведения о товарном знаке по свидетельству № 342501;

(2) сведения о лице, подавшем возражение, из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

(3) распечатка решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.05.2014 по делу № А07-619/2014;

(4) распечатка определения Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2014 по делу № А07-619/2014.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Так, в отзыве указано, что во исполнение решения суда, приложенного к возражению, правообладателем изменено фирменное наименование, и это изменение внесено в ЕГРЮЛ и в Госреестр.

Однако, по мнению правообладателя, данное обстоятельство не может служить основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342501 в отношении всех перечисленных в возражении товаров 30 класса МКТУ.

Позиция правообладателя сводится к тому, что словосочетание «Дикий мед» может быть выведено из охраны в отношении товара «мед», так как оно не обладает различительной способностью и не занимает в оспариваемом товарном знаке доминирующего положения. Так, словосочетание «Дикий мед» является известным

и употребляется в значении «мед диких пчел», и оно, действительно, указывает на свойства товара – это бортовой мед, который собирают от диких пчел, строящих свои улья на деревьях, то есть это определенный вид меда. Правообладателем приведены также товарные знаки свидетельств №№ 333965, 519314, в которых слова «Дикий мед» являются неохраняемыми элементами товарных знаков.

При этом в отзыве указано, что товары «кофе, чай, какао, заменители кофе» не являются однородными товару «мед», так как имеют различные рынки сбыта и различных потребителей, а словосочетание «Дикий мед» не воспринимается как указание на состав таких товаров, как «хлебобулочные изделия», «кондитерские изделия».

Правообладателем отмечено, что согласно сведениям ЕГРЮЛ основной деятельностью лица, подавшего возражение, является разведение пчел, поэтому у потребителя не может создаться представление о принадлежности указанных в возражении товаров 30 класса МКТУ (помимо товара «мед») данному лицу.

Правообладателем также изложено мнение о том, что лицо, подавшее возражение, имеет корыстные и недобросовестные намерения, что выражается в действиях его представителя, получившего отказ в регистрации словосочетания «Дикий мед» в качестве товарного знака по заявке № 2011716223 и подавшего новую заявку № 2013739082, приводя в описании заявленного обозначения ссылку на оспариваемый товарный знак как принадлежащий лицу, от имени которого он выступает.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 15.07.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 342501.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

(5) сведения о заявке № 2013739082 на регистрацию словесного обозначения «ДИКИЙ МЕД» в качестве товарного знака;

(6) сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 342501, 333965, 519314;

(7) сведения о заявке № 2011716223 и распечатка заключения коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения;

(8) копия заявления о внесении изменений в Госреестр сведений, касающихся наименования правообладателя, с приложениями подтверждающих изменение наименования материалов;

(9) распечатка постановления Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2013 по делу № А40-158737/2012;

(10) распечатка постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2013 по делу № А40-158737/2012;

(11) распечатка решения Арбитражного суда г. Москвы от 17.04.2013 по делу № А40-158737/2012.

Руководствуясь процедурами, предусмотренными статьей 1505 Кодекса и пунктом 4.10 Правил ППС, правообладателем представлена просьба о внесении изменений в Госреестр, касающихся указания неохранных элементов оспариваемого товарного знака, и уплачена соответствующая пошлина (12).

Также правообладателем было представлено дополнение к отзыву, в котором указано, что регистрация оспариваемого товарного знака соответствует пункту 3 статьи 7 Закона, поскольку отсутствует тождество фирменного наименования лица, подавшего возражение, и товарного знака по свидетельству № 342501.

Кроме того, дополнительно правообладателем отмечено, что товары «кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки» 30 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, не однородны товару, производимому лицом, подавшим возражение: вид деятельности «разведение пчел» связан с производством меда, но никак не указывает на производство упомянутых товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (19.05.2006) 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, утвержденные приказом Роспатента № 32 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 и пунктом 2.10 Правил 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 Правил 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и/или контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

При рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения (см. постановление от 26.03.2009 № 5/29

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Следовательно, оценка охраноспособности оспариваемого товарного знака осуществляется исходя из оснований, приведенных в пункте 3 статьи 7 Закона, при этом подлежит применению порядок рассмотрения возражения, предусмотренный статьями 1512 и 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 342501 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент представляет собой рисунок вытянутой по вертикали формы, отражающий процесс сбора меда двумя людьми из улья на дереве в лесу. Под рисунком расположен словесный элемент «Дикий мед», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы в две строки.

Возражение от 15.07.2014 обосновано тем, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Фирменное наименование лица, подавшего возражение, включает словосочетание «Дикий мед». Согласно материалам (2) исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование возникло 06.02.2003, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем сравнительный анализ фирменного наименования (его части) лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал, что сравниваемые объекты интеллектуальной собственности не являются тождественными.

В данном случае фирменное наименование лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент.

При этом следует иметь в виду, что для применения положений пункта 3 статьи 7 Закона лицу, подавшему возражение, надлежит также доказать

осуществление им под своим фирменным наименованием однородной товарам перечня оспариваемой регистрации деятельности до даты приоритета товарного знака.

Согласно доводам и материалам возражения деятельность лица, подавшего возражение, установлена судом при рассмотрении спора о приоритете прав на фирменное наименование в решении (3).

Коллегия отмечает, что установление судом того, что участники спора «осуществляют аналогичную по своему существу деятельность – разведение пчел и переработка продуктов пчеловодства» может служить лишь подтверждением заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342501 в отношении продукции пчеловодства, а именно товара «мед», для которого предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Однако, решение (3) не может быть положено в основу выводов о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342501, поскольку соответствующие сведения о виде деятельности невозможно соотнести с каким-либо временным периодом, кроме даты принятия судебного акта (08.05.2014).

При этом, как указано выше, охраноспособность товарного знака исследуется на дату его приоритета (19.05.2006).

Каких-либо фактических материалов (договоров, сопроводительных документов, каталогов, рекламных публикаций и пр.) к возражению не приложено.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не свидетельствуют об осуществлении им деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которая может быть признана однородной товарам, перечисленным в перечне регистрации.

Кроме того, следует отметить, что, вопреки доводам лица, подавшего возражение, не являются однородными такие товары как «мед» и «кофе, чай, какао, заменители кофе», «зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое», «сахар, сироп из патоки», поскольку сравниваемые товары

различаются по виду, роду имеют различные назначение, круг потребителей, условия реализации, что предопределяет невозможность их смешения в гражданском обороте.

В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам считает, что лицо, подавшее возражение, осуществляющее согласно решению (3) узкоспециальный вид деятельности, не является лицом, чьи права могут быть затронуты регистрацией оспариваемого товарного знака в отношении товаров «кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки» 30 класса МКТУ, следовательно, не является заинтересованным в данной части.

Что касается доводов возражения об описательном характере словесного элемента оспариваемого товарного знака, с учетом заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Как справедливо указано в отзыве, словосочетание «Дикий мед» употребляется в значении «мед диких пчел» и представляет собой определенный вид меда. Данное обстоятельство подтверждается практикой Роспатента и судов (в частности, следует иметь ввиду решение Роспатента по заявке № 2011716223, решения и постановления судов (9) – (11), регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 333965, 398363, 401686, 519314, содержащих указание словосочетания «Дикий мед» в качестве неохраняемого элемента).

Однако, в период рассмотрения возражения от 15.07.2014 правообладателем предприняты действия, направленные на сохранение в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака и связанные с указанием словосочетания «Дикий мед» в качестве неохраняемого элемента товарного знака (см. материалы (12)).

Указанные сведения внесены в Госреестр 17.04.2015, а правообладателю направлено приложение к свидетельству на товарный знак по свидетельству № 342501.

Таким образом, общий словесный элемент сопоставляемых объектов интеллектуальных прав участников спора, не занимающий в оспариваемом товарном знаке доминирующего положения, является неохраняемым по смыслу

пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 1 статьи 6 Закона, в связи с чем на него не распространяется исключительное право в составе товарного знака по свидетельству № 342501, а следовательно, оспариваемой регистрацией не нарушаются права владельца фирменного наименования.

При таких обстоятельствах коллегия палаты по патентным спорам считает, что основания для удовлетворения возражения от 15.07.2014 отсутствуют.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 15.07.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 342501.