

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 20.08.2012, поданное Публичным акционерным обществом «КИЕВСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ», г. Обухов (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №400592, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2008709354/50 с приоритетом от 28.03.2008 произведена 08.02.2010 за №400592 на имя Рыкаловской Анны Александровны, г. Каменец-Подольский, (далее - правообладатель) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде обертки-этикетки туалетной бумаги с множеством словесных элементов, из которых охраняемыми являются: «ОБУХОВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и «ОБУХІВ», выполненное буквами украинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В поступившем 20.08.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №400592 оспариваемого товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «бумага туалетная», указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель возражения является заинтересованным лицом, поскольку оспариваемый товарный знак повторяет этикетку туалетной бумаги, производимой заявителем с 2000 года

и поставляемой в Российскую Федерацию до даты подачи заявки оспариваемой регистрации;

- присутствие на рынке сбыта товара «туалетная бумага», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, содержащим название города «Обухов, Обухів», позволяет прийти к выводу о том, что у потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака успела сформироваться устойчивая ассоциативная связь в отношении товаров 16 класса «туалетная бумага», с лицом подавшим возражение, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего и реализующего эти товары ранее приоритета оспариваемой регистрации;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, подало ряд заявок на свои товарные знаки, со словесным элементом «Обухов, Обухів»;

- известность товара «туалетная бумага» - «Обухов», принадлежащего лицу, подавшему возражение, подтверждается глобальной поисковой системой Интернет;

- ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» является градообразующим комбинатом, только ему было предоставлено Властью города Обухова разрешение на использование названия города Обухов в качестве товарного знака;

- как следует с сайта лица, подавшего возражение, последние модели этикетки туалетной бумаги под названием «ОБУХОВ 65» выпускаются в соответствии с ДСТУ с 2003 года, то есть ранее даты приоритета 2008 года оспариваемого товарного знака;

- правообладатель оспариваемой регистрации указывал адрес (ул. Народная) в городе Обухов, по которому ему предоставлялась аренда помещения для выпуска данной продукции. Однако, как следует из письма, на запрос лица, подавшего возражение, Исполнительного Комитета Обуховского Городского Совета Киевской области такой улицы в городе Обухове никогда не существовало и в настоящее время она также отсутствует, то есть правообладатель оспариваемой регистрации не только ввел в заблуждение потребителя, но и патентную экспертизу;

- подателем возражения производилась поставка готовой продукции на территорию Российской Федерации, а именно: туалетная бумага «ОБУХОВ» и «ОБУХОВ 65», начиная с 2000 года;

- на территории России у заявителя возражения зарегистрирован промышленный образец на этикетку (патент №51566 от 16.12.2002 года), сходную до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- у лица, подавшего возражение, зарегистрирован промышленный образец № 51566 с приоритетом от 24.01.2001 года, имеющий тождественный словесный элемент «ОБУХОВ», который не был принят экспертизой во внимание при вынесении решения о регистрации на товарный знак «ОБУХОВ» другого лица с приоритетом значительно позднее, чем приоритет промышленного образца;

- Публичное акционерное общество «КИЕВСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ», неоднократно участвовало в международных выставках с показом своего товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №400592 недействительной в отношении вышеуказанных товаров 16 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Контракт с ИП Куртеев КН. № 333/41/0207 от 20.02.2007 г.; Сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №4920, патент РФ №51566) к контракту №333/41/0207 от 20.02.07г.; Приложение № 1,2,4,5,9-13,15-17 к контракту; грузовые таможенные декларации.

2. Контракт с ИП Куртеев Н.Н. №319/41/0208 от 27.02.08г.; Сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №4920, патент РФ №51566) к контракту №319/41/0208 от 27.02.08г.; Акт сверки от 30.12.2008г. к контракту №319/41/0208 от 27.02.08г.; Дополнительное соглашение к контракту №319/41/0208 от 27.02.08г. о согласовании поставляемого ассортимента; Приложение №1-4,6-10, 12,15,16 к контракту;

3. Грузовые таможенные декларации;

4. Контракт с ИП Бобров П.Б. №233/33/0306 от 14.03.06г. с приложениями №1-6; Сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №4920, патент РФ №51566) к контракту №233/33/0306 от 14.03.06г.; Грузовые таможенные декларации.

5. Контракт с ИП Бобров П.Б. №332/41/0207 от 20.02.07г. с приложениями №1,4,5,7,9-11,13,14,16,18,19,21,22,24; Сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №4920, патент РФ №51566) к контракту № 332/41/0207 от 20.02.07г.; Грузовые таможенные декларации.

6. Контракт с ИП Бобров П.Б. №318/41/0208 от 27.02.08г. с приложениями №1-3,5,6,8,10,13-15,17,19-30; Сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №4920, патент РФ №51566) к контракту №318/41/0208 от 27.02.08г.; Доп.соглашение к контракту №318/41/0208 от 27.02.08г. о согласовании поставляемого ассортимента; Акт сверки расчетов к контракту №318/41/0208; грузовые таможенные декларации.

7. Контракт с ИП Сумской Ю.А. №323/41/0208 от 27.02.2008г. с приложениями №1,3,4-8,10,12,15,17,19-23,25,27,29-33,35; Сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №4920, патент РФ №51566) к контракту №323/41/0208 от 27.02.2008г.;

8. Акт сверки расчетов от 30.12.2008г. к контракту №323/41/0208; Дополнительное соглашение о согласовании поставляемого ассортимента от 27.02.2008г.; Грузовые таможенные декларации.

9. Контракт с ИП Морозовская №320/41/0208 от 27.02.08г. с приложениями №1-8,10-21, Доп. соглашение МЫ от 04.01.2009г.; Сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №4920, патент РФ №51566) к контракту №320/41/0208 от 27.02.08г.; Акт сверки от 27.12.2008г. к контракту №320/41/0208 от 27.02.08г.;, Доп. соглашение к контракту №320/41/0208 от 27.02.08г. о согласовании поставляемого ассортимента; Грузовые таможенные декларации.

10. Свидетельство о государственной регистрации ККБК (копия и перевод).

11. История ККБК (<http://www.papir.kiev.ua/about/>).

12. Годовой отчет ОАО «Киевский КБК» за 2005 г. с историей комбината (выписка).

13. Книга «100 лучших товаров Украины» (выписка и перевод).

14. Рекламный буклет Киевского КБК, изданный компанией «ТМТ» в 2004 г.

15. Журнал «Бумага и жизнь».

16. Статья «Туалетная бумага: короткие и заразные подделки» 2001г. Сайт «Корреспондент».

17. Статья посвященная 25-летию Киевского КБК. Газета Обуховские вести №24 от 24.08.2002г. (копия и перевод).

18. Статья «25-летие Киевского КБК: живая история в лицах». Газета Обуховские вести №25 (25) от 31.08.2002г. (копия и перевод).

19. Журнал «Обухов - город будущего», (выписка и перевод).

20. Диплом ПАО «Киевский КБК» от 14.03.2004 года, (копия и перевод).

21. Диплом ПАО «Киевский КБК» 2009 года, (копия и перевод).

22. Патент на промышленный образец Российской Федерации № 51566 от 16.12.2002 .
23. Приложение к патенту РФ о замене правообладателя патента.
24. Приложение к патенту РФ об изменении названия правообладателя патента.
25. Патент Украины на промышленный образец № 4920 от 15.06.2001 года, (копия и перевод)..
26. Решение Государственного департамента интеллектуальной собственности от 14.03.2008г. на передачу патента Украины №4920. (копия и перевод).
27. Выписка №77 от 18.08.2010г. Государственного реестра патентов Украины на промышленные образцы об изменении наименования собственника патента №4920.
28. Выписка №8835/11 от 13.05.2011г. Государственного реестра патентов Украины на промышленные образцы о продлении срока действия патента, (копия и перевод).
29. Свидетельство Украины на товарный знак № 87839 от 25.02.2008 года.
30. Выписка №87839 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №87839.
31. Свидетельство Украины на товарный знак № 87838 от 25.02.2008 года, (копия и перевод).
32. Выписка №87838 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №87838. (копия и перевод).
33. Свидетельство Украины на товарный знак № 91254 от 12.05.2008 года, (копия и перевод).
34. Выписка №91254 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №91254 (копия и перевод).
35. Свидетельство Украины на товарный знак № 91253 от 12.05.2008 года, (копия и выписка №91253 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №91253.
36. Свидетельство Украины на товарный знак № 87840 от 25.02.2008 года, (копия и перевод).
37. Выписка №87840 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №87840. (копия и перевод).

38. Свидетельство Украины на товарный знак № 87841 от 25.02.2008 года, (копия и перевод).

39. Выписка №87841 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №87841. (копия и перевод).

40. Свидетельство Украины на товарный знак № 87842 от 25.02.2008 года, (копия и перевод).

41. Выписка №87842 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №87842. (копия и перевод).

42. Свидетельство Украины на товарный знак № 87843 от 25.02.2008 года, (копия и перевод).

43. Выписка №87843 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №87843. (копия и перевод).

44. Свидетельство Украины на товарный знак № 91252 от 12.05.2008 года, (копия и перевод).

45. Выписка №91252 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №91252. (копия и перевод).

46. Свидетельство Украины на товарный знак №115857 от 10.12.2009 года, (копия и перевод).

47. Выписка №115857 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №115857 (копия и перевод)..

48. Свидетельство Украины на товарный знак №115858 от 10.12.2009 года, (копия и перевод).

49. Выписка №115858 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №115858 (копия и перевод).

50. Свидетельство Украины на товарный знак №115859 от 10.12.2009 года, (копия и перевод).

51. Выписка №115859 от 10.09.2010г. Государственного департамента интеллектуальной собственности об изменении наименования собственника свидетельства №115859 (копия и перевод).

52. Свидетельство Украины на товарный знак №2131501 от 25.11.2010 года, (копия и перевод).

53. Сертификат ВОИС №1022498 на регистрацию объемного рулончика (копия и перевод).

54. Контракт с ИП Куртеев КН. №222/41/0209 от 09.02.09г.; Сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №4920, патент РФ №51566) к контракту №222/41/0209 от 09.02.09г.; Акт сверки от 30.12.2009г. к контракту №222/41/0209 от 09.02.09г.; Доп.соглашение к контракту №222/41/0209 от 09.02.09г. о согласовании поставляемого ассортимента; Приложения №1-8,11-14,16,17 к контракту №222/41/0209 от 09.02.09г.; грузовые таможенные декларации.

55. Контракт с ИП Куртеев Н.Н. №390/41/0210 от 19.02.10г.; сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №4920, патент РФ №951566) к контракту №390/41/0210 от 19.02.10г.; Приложения №1- 20 к контракту №2390/41/0210 от 19.02.10г.; Доп.соглашение №2 1-3 к контракту №2390/41/0210 от 19.02.10г.; грузовые таможенные декларации.

56. Контракт с ИП Бобров ПБ. №2221/41/0209 от 09.02.2009 г. с приложениями 1-9,11-17,20,21,23, сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №24920, патент РФ №51566) к контракту №2221/41/0209 от 09.02.2009г.; Доп. соглашение к контракту №2221/41/0209 от 09.02.09г. о согласовании поставляемого ассортимента; Грузовые таможенные декларации.

57. Контракт с ИП Бобров П.Б. №2388/41/0210 от 19.02.2010г. с приложениями №21-3,5,7-11,13,16;доп.соглашение №21.2; сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №24920, патент РФ №251566) контракту №2388/41/0210 от 19.02.2010г.; Доп.соглашение к контракту №2388/41/0210 от 19.02.10г. о согласовании поставляемого ассортимента; Акт сверки расчетов к контракту №2388/41/0210; Грузовые таможенные декларации.

58. Контракт с ИП Морозовская №2223/41/0209 от 09.02.09г. с приложениями №1-7,9-16; Сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №24920, патент РФ

№51566) к контракту №°223/41/0209 от 09.02.09г.; Акт сверки от 29.12.2009г. к контракту №2223/41/0209 от 09.02.09г.; Грузовые таможенные декларации.

59. Контракт с ИП Морозовская №2391/41/0210 от 19.02.2010г. с приложениями №21-6,8; Сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №24920, патент РФ №251566) к контракту №2391/41/0210 от 19.02.2010г.; Доп.соглашение к контракту №391/41/0210 от 19.02.2010г..о согласовании поставляемого ассортимента; Грузовые таможенные декларации.

60. Контракт с ИП Сумской Ю.А. №2394/41/0210 от 19.02.2010г. с приложениями №21-14; Сертификат качества на туалетную бумагу (патент Украины №24920, патент РФ №251566) к контракту №2394/41/0210 от 19.02.2000 г. Дополнительное соглашение о согласовании поставляемого ассортимента от 19.02.2010г., Акт сверки расчетов от 30.12.2010г. к контракту №2394/41/0210; Доп.соглашение №21 от 01.06.2010г. к контракту №2394/41/0210 от 19.02.2010г.; Доп.соглашение №22 от 01.07.2010г. к контракту №2394/41/0210 от 19.02.2010г.; Грузовые таможенные декларации.

61. Договор-заявка № 492/50/1206(59) от 26.12.2006 г. ОАО «Киевский картонно-бумажный комбинат с ЗАО «МВК» на участие в выставке «РОСУПАК-2007»; Сведения об экспоненте; Эскиз стенда; Акт сдачи-приемки выполненных работ по выставке РОСУПАК-2007.

62. Договор-заявка № 150/50/0108/74 от 17.01.2008 г. ОАО «Киевский картонно-бумажный комбинат с ЗАО «МВК» на участие в выставке «РОСУПАК-2008»; Эскиз стенда; Акт сдачи-приемки выполненных работ.

63. Договор № 04/230/50/0209 от 09.02.2009 г., Страницы из каталога с указанием торговой марки; Акт выполненных работ от 09.03.2009г.

64. Постановление от 17.05.2011г. о возбуждении уголовного дела, (копия и перевод).

65. Решение суда по делу №21-14/2008год от 30.05.2008г. (копия и перевод).

66. Решение Соломенского районного суда г.Киева 03.02.2012 по делу №22-898/12. (копия и перевод).

67. Определение Апелляционного суда г.Киева по делу №222-6172 от 17.05.2012г. (копия и перевод).

68. Решение Тернопольского хозяйственного суда от 21 июня 2012г. по делу №6/46/5022666/2012.

69. Решение Соломенского районного суда г.Киева 03.02.2012 по делу №2-898/12. (копия и перевод). Определение Апелляционного суда г.Киева по делу №22-6172 от 17.05.2012г. (копия и перевод).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, не присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №400592 включает 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 пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Коллегия палаты по патентным спорам проанализировала представленные материалы возражения и установила следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки для туалетной бумаги, содержащей словесные элементы: «ОБУХОВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, «ОБУХІВ», выполненное буквами украинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Анализ материалов [1-69], представленных лицом, подавшим возражение, показал, что лицо, подавшее возражение с 2000 года производит товар «туалетная бумага Обухов» и

экспортирует данный товар на территорию разных стран, в том числе в Россию [1-9, 54 - 60].

Лицо, подавшее возражение (ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат") - одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции. Основным сырьем для производства служит макулатура. Мощность по переработке вторичного сырья - свыше 850 тонн в сутки.

Множество российских компаний ежегодно покупают продукцию Киевского картонно-бумажного комбината.

Высокое качество бумаги оценили многие производители изделий санитарно-гигиенического и хозяйственного назначения, а туалетная бумага "Обухов" - самая продаваемая в сегменте туалетной бумаги (см. Интернет www.paper.kiev.ua).

Объемы продаж туалетной бумаги «Обухов» на 2003 год составили 89,8 млн. рублей и в настоящее время растут [11].

Поисковые системы Интернет на запрос «туалетная бумага «ОБУХОВ» выдают информацию, что единственным производителем данного товара является организация лица, подавшего возражение, и данный товар, произведенный на территории Украины, затем поставляется в Россию.

Как следует с сайта лица, подавшего возражение, последние модели этикетки туалетной бумаги под знаком «ОБУХОВ 65» выпускаются в соответствие с ДСТУ с 2003 года, то есть ранее даты приоритета (2008 г.) оспариваемой регистрации.

Туалетная бумага «Обухов», произведенная на Киевском картонно-бумажном комбинате широко рекламируется в различных средствах массовой информации [14-19].

На территории России, у лица, подавшего возражение, зарегистрирован промышленный образец на этикетку, сходную до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, патент №51566 от 16.12.2002 года [22].

Публичное акционерное общество «КИЕВСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ», неоднократно участвовало в международных выставках с показом своего товара, что подтверждается представленными договорами [61-63].

На основании вышеизложенных фактических данных коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что на дату приоритета 28.03.2008 оспариваемого товарного знака, продукция под маркой «Обухов», производимая Публичным акционерным

обществом «КИЕВСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ», уже была хорошо известна среди российских потребителей в качестве наименования туалетной бумаги.

В связи с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Обухов» на имя правообладателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 16 класса МКТУ, а именно ПАО «КИЕВСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ».

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №400592 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.08.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №400592 полностью.