

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 06.11.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416283, поданное ООО «Научно-исследовательский центр «КОМКОН», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **ДЕЛЬТАРАН** по заявке №2009726473 с приоритетом от 19.10.2009 зарегистрирован 17.08.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №416283 на имя ООО «Исследовательский центр «КОМКОН», 199151, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, 49, корп. 2, лит. А, помещение 8Н (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №416283 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



(свидетельство №139987 с приоритетом от 13.12.1994),

ДЕЛЬТАРАН

зарегистрированного для товаров 05 класса МКТУ, и товарного знака DELTARANUM (свидетельство №210322 с приоритетом от 05.05.2000), зарегистрированного для

товаров и услуг 05, 35, 42 классов МКТУ (на базе товарного знака по свидетельству ДЕЛЬТАРАН №210322 имеется также международная регистрация №909986 знака DELTARANUM);

- указанные товарные знаки использовались их предыдущим владельцем (ООО «Исследовательский центр «КОМКОН», Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 3) в течение 20 лет, которому также принадлежало исключительное право на товарный знак ДЕЛЬТАЦИН по свидетельству №221493 для товаров 05 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, обратилось к правообладателю оспариваемого товарного знака (ООО «Исследовательский центр «КОМКОН», 199151, Санкт-Петербург, ул. Гаванская) с требованием прекратить использовать сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №416284, однако, указанное обращение осталось без удовлетворения, а на имя правообладателя оспариваемого товарного знака были зарегистрированы также товарные знаки «ДЕЛЬТАКОН» (свидетельство №416284) и «ДЕЛЬТАФИРАН DELTAFIRAN» (свидетельство №470066) для товаров 05 класса МКТУ, содержащие ключевую часть «ДЕЛЬТА»;

- обозначение «ДЕЛЬТАФИРАН DELTAFIRAN» незаконно использовалось правообладателем оспариваемого товарного знака на упаковках продукции, аналогичных упаковкам продукции лица, подавшего возражение, а, кроме того, при производстве продукции был использован патент №2099078, права на которые также принадлежат лицу, подавшему возражение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака вводит потребителя в заблуждение, размещая на «поддельном» сайте (www.deltaran.ru) информацию о том, что препарат «ДЕЛЬТАРАН» более не выпускается в связи с его заменой на другой препарат, при этом сам домен deltaran.ru также используется незаконно, о чем был подан соответствующий иск в арбитражный суд;

- был проведен социологический опрос с единственным вопросом, с каким изготовителем ассоциируется препарат «ДЕЛЬТАРАН», при этом 100% опрошенных, включая респондентов в медицинской сфере, соотносят это обозначение с правообладателем товарных знаков по свидетельствам №139987, №210322.

В возражении также отмечается, что действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №416283 являются злоупотреблением правом, недобросовестной конкуренцией, нарушая исключительное право лица, подавшего возражение, на принадлежащие ему товарные знаки по свидетельствам №139987, №210322, патент на изобретение №2099078, а также наносят ущерб репутации фирме путем «клонирования» фирменного наименования. Кроме того, правообладатель не использует принадлежащие ему товарные знаки по свидетельствам №470066, №416283, №416284.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416283 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Сведения о международной регистрации №909986;
- Копия ответа правообладателя оспариваемого товарного знака на обращение лица, подавшего возражение, с требованием прекратить использование товарного знака;
- Копия упаковки биологически активной добавки к пище «ДЕЛЬТАФИРАН», производителем которой является правообладатель оспариваемого товарного знака;
- Материалы судебного дела №А56-86073/2014 (возражение на отзыв).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №416283, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, содержащий следующие аргументы в защиту правовой охраны товарного знака:

- правообладатель никогда не выпускал препарат «ДЕЛЬТАРАН» для товаров, указанных в перечне свидетельств товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение;
- препарат «ДЕЛЬТАРАН» лица, подавшего возражение, последний раз был произведен в 2008 году со сроком годности по 2010 год, а опытная партия препарата «ДЕЛЬТАФИРАН», упаковка которого представлена в материалах возражения, была

произведена единожды по заказу правообладателя в 2011 году, следовательно, указанные товары в гражданском обороте не пересекались;

- упаковка препарата «ДЕЛЬТАФИРАН», выпускаемого по заказу правообладателя, товарный знак по свидетельству №210322 не содержала;

- в состав биологически активной добавки правообладателя не входят ключевые компоненты патентов на изобретение лица, подавшего возражение;

- довод возражения о незаконном использовании доменного имени необоснован, поскольку решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в удовлетворении иска лица, подавшего возражение, было отказано, решение по делу №А56-86073/2014 от 24.04.2015 вступило в законную силу;

- указанная на сайте правообладателя запись о прекращении выпуска препарата «ДЕЛЬТАРАН» соответствует действительности, в связи с чем довод о введении потребителя в заблуждение необоснован;

- сроки для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416283 с учетом наличия «старших» прав на товарные знаки по свидетельствам №139987, №210322 исчерпаны в связи с истечением пятилетнего срока со дня публикации сведений о регистрации оспариваемого товарного знака;

- ссылка лица, подавшего возражение, на нарушение положений статей 150, 152 Кодекса в связи с нанесением ущерба репутации фирмы лица, подавшего возражения, путем «клонирования» фирменного наименования необоснованна и декларативна, в приведенных статьях речь идет о защите нематериальных благ гражданина, защите чести, достоинства и деловой репутации;

- довод возражения о проведенном социологическом исследовании не подкреплён соответствующими документами.

В качестве документов, подтверждающих доводы отзыва, представлены следующие материалы:

- Свидетельство о государственной регистрации биологически активной добавки к пище «ДЕЛЬТАФИРАН»;

- Договор №14/Т о производстве и поставке продукции от 12.09.2011, акт №1 выполненных работ к договору о производстве и постановке продукции от 04.10.2011;

- Декларация о соответствии от 29.09.2011, аналитический паспорт №491/11 от 22.09.2011;

- Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-86073/2014 от 24.04.2015;

- Письма с пояснениями в контролирующие инстанции;

- Упаковка биологически активной добавки к пище, маркированная обозначением «ДЕЛЬТАФИРАН», произведенной по заказу ООО «Исследовательский центр «КОМКОН».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании представителя правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.10.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 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.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из материалов возражения усматривается, что ООО «Научно-исследовательский центр «КОМКОН» является обладателем исключительного права на товарные знаки



ДЕЛЬТАРАН

по свидетельству №139987 и DELTARANUM по свидетельству №210322.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом. Столкновение данных средства индивидуализации ООО «Научно-исследовательский центр «КОМКОН» и ООО «Исследовательский центр «КОМКОН» в гражданском обороте является нарушением исключительных прав лица, подавшего возражение, и способно ввести потребителя в заблуждение.

Принимая во внимание наличие спора, касающегося столкновения прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416283.

Что касается приведенной в возражении информации о товарном знаке


ДЕЛЬТАЦИН

DELTA CINUM по свидетельству №221493, а также международной регистрации №909986

ДЕЛЬТАРАН

знака DELTARANUM, то необходимо отметить, что указанные товарные знаки принадлежат третьему лицу (ООО «Исследовательский центр «КОМКОН», Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 3). Кроме того, товарный знак по свидетельству №221493 прекратил действие, а правовая охрана знака по международной регистрации №909986 не распространяет свое действие на территорию Российской Федерации. Следовательно, нет оснований учитывать указанные товарные знаки в рамках данного дела.

Оспариваемый товарный знак **ДЕЛЬТАРАН** по свидетельству №416283 с приоритетом от 19.10.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские; карамели; конфеты; леденцы; пастилки» и товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы; таблетки и прочие составы для изготовления напитков».

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416283 лицо, подавшее возражение, указывает на наличие у него исключительных прав на сходные до степени смешения товарные знаки  **Deltaran** по свидетельству №139987 с приоритетом от 13.12.1994, **ДЕЛЬТАРАН** по свидетельству №210322 с приоритетом от 05.05.2000, **DELTARANUM** по свидетельству №210322 с приоритетом от 05.05.2000, зарегистрированные для товаров и услуг 05, 35, 42 классов МКТУ, и делает вывод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение.

В связи с вышеуказанными доводами необходимо отметить следующее.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1512 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных на имя иного лица, может быть признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Сведения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №416283 были опубликованы 12.09.2010. В свою очередь возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку было подано 09.11.2015, т.е. позднее установленного пятилетнего срока с даты публикации сведений о государственной регистрации товарного знака. Принимая во внимание изложенные факты, срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416283 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса истек 12.09.2015, следовательно, возражение по указанным основаниям не рассматривается.

Что касается довода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, то необходимо указать, что в возражении отсутствует конкретизация, в отношении товара или изготовителя товарный знак по свидетельству №416283 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем анализ оспариваемого товарного знака показал, что обозначение **ДЕЛЬТАРАН** отсутствует в качестве лексической единицы в толковом словаре русского языка, следовательно, носит фантазийный характер в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации №416283.

В свою очередь вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (или лица, оказывающего услуги) может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров (услуг), сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

В возражении отсутствуют какие-либо материалы, свидетельствующие о том, что потребитель ассоциирует оспариваемый товарный знак с обозначением используемым лицом, подавшим возражение, для маркировки однородной продукции, и тем самым вводится в заблуждение относительно изготовителя.

Более того, лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного документа, из которого бы усматривалось, что им когда-либо производились товары, однородные указанным в перечне оспариваемого товарного знака, под

обозначениями  ДЕЛЬТАРАН или DELTARANUM.

Лицо, подавшее возражение, указало на то, что в результате проведенного социологического исследования 100% респондентов высказали мнение о том, что обозначение «ДЕЛЬТАРАН» принадлежит правообладателю товарных знаков по свидетельствам №139987, №210322. Однако сведения о проведенном социологическом исследовании являются декларативными, какого-либо документальных подтверждений этому утверждению лицом, подавшим возражение, не представлено.

К материалам возражения приложена копия упаковки биологически активной добавки под обозначением «ДЕЛЬТАФИРАН». Указанная продукция была произведена по заказу правообладателя оспариваемого товарного знака в 2011 году.

В этой связи коллегия отмечает, что, данная продукция, во-первых, не имеет отношения к лицу, подавшему возражение, а, во-вторых, к вопросу о способности товарного знака **ДЕЛЬТАРАН**, зарегистрированного для товаров 30, 32 класса МКТУ (кондитерские изделия и безалкогольные напитки), вводить потребителя в заблуждение.

Что касается довода об использовании правообладателем «поддельного сайта» www.deltaran.ru и публикации на нем не соответствующей действительности информации, то согласно решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.04.2015 по делу №А56-86073/2014, право на доменное имя deltaran.ru принадлежит правообладателю на законных основаниях. Достоверность размещаемой на страницах сайта информации о препарате «ДЕЛЬТАРАН» судом не опровергается.

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака положениям антимонопольного законодательства, то необходимо отметить, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке судом и Федеральной антимонопольной службой.

Также не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности вопрос о неиспользовании принадлежащих правообладателю товарных знаков.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №416283.