

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела поступившее 27.07.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583705, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская карандашная фабрика г. Томск», г. Томск (далее – ООО «СКФ г. Томск», лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 583705 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.08.2016 по заявке № 2015720506 с приоритетом от 06.07.2015 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Карандашная фабрика «Красина», Калужская обл., г. Боровск (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КОНСТРУКТОР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2017, выражено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку «КОНСТРУКТОР» по свидетельству № 583705 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- обозначение «КОНСТРУКТОР» не обладает различительной способностью, поскольку с начала 20 века по настоящее время использовалось различными производителями для маркировки выпускаемых карандашей, а именно:

Наименование производителя	Годы производства
1. Томская карандашная фабрика управления развития производства школьно-письменных принадлежностей Министерства местной промышленности РСФСР	1935-1991
2. Кооперативно-арендное предприятие «Томская карандашная фабрика»	1991-1992
3. Акционерное общество закрытого типа «Томская карандашная фабрика»	1992-1997
4. Закрытое акционерное общество «Томская карандашная фабрика»	1997-2002
5. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская карандашная фабрика г. Томск»	с 2003 по настоящее время
6. Московская карандашная фабрика им. Красина	1925-1994
7. ОАО «Карандашная фабрика имени Л.Б. Красина»	1994-2007
8. ЗАО «Карандашная фабрика имени Л.Б. Красина»	2007-2009
9. ЗАО «Фабрика по производству школьно-письменных принадлежностей»	2004-2011
10. ООО «Производственно-торговая компания «ГКС»	с 2009 по настоящее время
11. ООО «Карандашная фабрика «Красина»	с 2013 по настоящее время
12. Славянская карандашная фабрика Министерства местной промышленности УССР	1924-1993
13. ЗАО «Самоцветы»	1993-2003
14. Государственная карандашная фабрика имени Сакко и Ванцетти	1930-1991
15. Карандашная фабрика им. Сакко и Ванцетти	1991-1994
16. АООТ «Московский завод пишущих принадлежностей им. Сакко и Ванцетти»	1994-2000
17. ОАО «Завод пишущих принадлежностей им. Сакко и Ванцетти»	2000-2004

- в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака продукция ООО «СКФ г. Томск» (карандаши чернографитные и цветные), маркированная обозначением «КОНСТРУКТОР», прошла сертификационные испытания;

- помимо вышеуказанных производителей, в гражданский оборот карандаши, маркированные обозначением «КОНСТРУКТОР», вводило ООО «Канцелярский мир» (г. Челябинск);

- в 1975 году была выпущена книга «Бобрикова Т.И., Ершов Д.П. «Производство карандашей», Западно-сибирское книжное издательство Томское отделение, 1975», содержащая исторический обзор развития карандашной промышленности и технологический процесс производства карандашей, включая производство карандашей «КОНСТРУКТОР»;

- обозначение «КОНСТРУКТОР» в результате его использования различными субъектами товарного оборота в различных регионах России для карандашей на дату подачи (06.07.2015) заявки № 2015720506 потеряло свою различительную способность, не может выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать карандаши, производимые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями;

- обозначение «КОНСТРУКТОР» используется различными хозяйствующими субъектами на рынке пишущих принадлежностей — чернографитных карандашей, следовательно, нуждается в свободном использовании всеми участниками торгового оборота;

- отсутствие различительной способности в таком случае находит отражение в актуальной судебной практике (Постановление ФАС Московского округа от 30.05.2011 по делу № А40-95720/10-27-838, Постановление ФАС Московского округа от 15.05.2013 по делу № А40-86078/12-15-73).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583705 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки публикаций из сети Интернет: «Знай город: рождение карандаша» (07.04.2015); «Карандаши заточены на борьбу» (06.12.2016); «Made in Tomsk: как делают карандаши из сибирского кедра» (20.03.2013);

(2) распечатка он-лайн выписки из государственного архива Томской области;

(3) копия сведений из государственного архива Томской области с 1934 по 1965 гг., с 1966 по 1980 гг., с 1981 по 1986 гг., с 1987 по 1997 гг.;

(4) распечатки сведений о Сибирской карандашной фабрике с сайтов <http://pencilfactory.ru> и <https://ru.wikipedia.org>;

(5) копия каталога продукции, 2017 год;

(6) копии каталогов продукции, 2003, 2007, 2008, 2013 гг.;

(7) копии договоров от 01.01.2009, от 20.01.2014, от 01.07.2008, от 01.11.2010, от 11.01.2016, от 01.10.2008, от 02.10.2008, от 24.06.2009;

(8) копии товаросопроводительных документов (универсальных передаточных документов и товарных накладных) от 14.04.2016, от 07.04.2016, 29.01.2016, от 18.02.2015, от 16.01.2015, от 26.03.2014, от 25.02.2014, от 28.06.2013, от 05.06.2013, от 16.04.2012, от 23.04.2012, от 25.04.2012, от 08.06.2012, от 21.06.2012, от 05.03.2012, от 06.03.2012, от 16.03.2012;

(9) распечатка сведений о фабрике имени Красина с сайта <http://www.karandashkrasin.ru>;

(10) справка от ООО «Карандашная фабрика «Красина» с выписками из Центрального государственного архива г. Москвы;

(11) распечатка сведений о Московском заводе пишущих принадлежностей имени Сакко и Ванцетти с сайта <https://ru.wikipedia.org>;

(12) распечатка сведений о Славянской карандашной фабрике с сайта <http://slavrada.gov.ua>;

(13) копия декларации о соответствии продукции и копия протокола испытаний, 2013, 2014 гг.;

(14) копии договора поставки от 11.01.2014 и товарных накладных к нему (27.01.2014, 04.03.2014, 12.05.2014, 03.06.2014, 07.07.2014, 11.08.2014, 01.09.2014, 15.10.2014);

(15) копии страниц издания «Бобрикова Т.И., Ершов Д.П. «Производство карандашей», Западно-сибирское книжное издательство Томское отделение, 1975 г.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил 06.10.2017 отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- рассмотренное ранее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583705 содержало довод о том, что обозначение «КОНСТРУКТОР» по отношению к наименованию типа карандашей использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака несколькими предприятиями, однако, упомянутое возражение не было удовлетворено в связи с недоказанностью доводов возражения;

- большинство материалов, приложенных к новому возражению, были представлены ранее;

- материалы возражения не содержат фактических данных, иллюстрирующих утрату на дату приоритета оспариваемого товарного знака различительной способности;

- на карандашной фабрике имени Красина, созданной в 1926 году, в конце 1940-х годов разработаны 15 рецептур стержней (грифелей) «КОНСТРУКТОР», которые по своим характеристикам идеально подходят для выполнения чертежно-графических работ, производство которых, а также одноименных карандашей, получило впоследствии широкую известность в СССР и России;

- правообладатель является правопреемником той самой, первой в СССР и России, Московской фабрики карандашей имени Красина;

- с самого начала производства на карандаши наносится товарный знак «КРАСИН», представляющий собой стилизованное изображение заточенного карандаша в анфас;

- до 1994 года Московская карандашная фабрика имени Красина действовала на основании Постановления Совета министров РСФСР от 13.01.1948 № 16, Положения о социалистическом государственном производственном предприятии, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 04.10.1965 № 731, а также Устава, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 08.12.1965 № 1388;

- Московская карандашная фабрика имени Красина столкнулась с чередой реорганизаций: непосредственным ее правопреемником являлось ОАО «Карандашная фабрика им. Л.Б. Красина» (ОГРН 1027700446179, Москва, Гамсоновский пер.), которое осуществляло производство карандашей «КОНСТРУКТОР» до 2007 года; в 2007 году на основании определения арбитражного суда ОАО «Карандашная фабрика им. Л.Б. Красина» было ликвидировано, а все имущество и права на объекты интеллектуальной собственности перешли к ЗАО «Карандашная фабрика им. Красина» (ОГРН 1067746785810, Москва, Каширский проезд), которое до своей ликвидации в 2009 году передало права на товарный знак «КРАСИН» ЗАО «Фабрика по производству школьно-письменных принадлежностей» (ОГРН 1047796670283, Москва, Каширский проезд), иное имущество было передано ГУП «НПО Мосгормаш»;

- вновь созданной организации ООО «Производственно-торговая компания «ГКС» (ОГРН 1097746533940, Москва, ул. Мытищинская 3-я, далее – ООО ПТК «ГКС») на основании договора аренды № 080-09 от 01.12.2009 по акту приема-передачи от 30.12.2009 года были переданы во владение и пользование все производственные мощности карандашной фабрики, а также техническая, технологическая документация и научные исследования;

- в 2013 году было зарегистрировано ООО «Карандашная фабрика «Красина» (ОГРН 1135003000164), которому с 2015 года были переуступлены исключительные права на товарный знак «Красин», переданы производственные мощности, техническая технологическая документация и научные исследования на основании договора купли-продажи № 26/03-15 от 26.03.2015 года (Акт приема-передачи от 26.03.2015 года);

- на протяжении всех этапов вышеописанных реорганизаций из одной организации в другую каждый раз переводился весь штат фабрики (это отражено в трудовых книжках работников фабрики), а качество выпускаемой продукции и лежащие в его основе секреты производства оставались неизменными;

- таким образом, правообладатель является правопреемником основанной в 1926 году Московской карандашной фабрики Красина, где была создана серия специальных грифелей для чертежно-графических работ «КОНСТРУКТОР», и на протяжении около 90 лет производятся одноименные карандаши;

- обозначение «КОНСТРУКТОР» не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью в смысле п. 2.3.1 Правил, поскольку слово «КОНСТРУКТОР» имеет характерное графическое исполнение и обладает самостоятельным смысловым (семантическим) значением;

- для подтверждения позиции касательно отсутствия различительной способности обозначения «Конструктор» по причине его использования различными хозяйствующими субъектами необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление;

- доказательств, свидетельствующих о том, что оспариваемое обозначение воспринималось на дату приоритета на территории России как родовое или видовое наименование товара, с возражением не представлено;

- вывод о производстве карандашей «КОНСТРУКТОР» несколькими предприятиями сделан в возражении на основании данных, в том числе полученных из сети Интернет, при этом достоверность информации о производстве товаров, маркированных спорным обозначением, различными предприятиями, о существовании некоторых предприятий (компаний, организаций), указанных в возражении, ничем не подтверждается, длительность и интенсивность использования названными производителями обозначения «КОНСТРУКТОР» до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака установить не представляется возможным;

- материалы и документы возражения не содержат фактических данных о длительности использования обозначения «КОНСТРУКТОР» многими

независимыми лицами в качестве видового наименования товаров 16 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, об объемах, периоде производства товаров, неоднократности использования такого обозначения независимыми лицами, а также о характере его использования (каким именно образом используется обозначение – в качестве наименования конкретного вида товара или для индивидуализации товара/услуги конкретного производителя);

- производители карандашей №№ 2, 3, 4 и 5 из приведенной в возражении таблицы являются правопреемниками производителя № 1 «Томская карандашная фабрика управления развития производства школьно-письменных принадлежностей Министерства местной промышленности РСФСР», на что указывает лицо, подавшее возражение, на своем сайте;

- предприятия №№ 7, 8, 9, 10 и 11 из приведенной в возражении таблицы являются правопреемниками производителя № 6 «Московская карандашная фабрика им. Красина», предприятие № 13 является правопреемником предприятия № 12 «Славянская карандашная фабрика Министерства местной промышленности УССР», при этом предприятия №№ 12 и 13 расположены на территории Украины, их работа не могла отразиться на различительной способности карандашей «КОНСТРУКТОР», производимых и реализуемых на территории современной России российским покупателям;

- предприятия №№ 15, 16 и 17 из приведенной в возражении таблицы являются правопреемниками производителя № 14 «Государственная карандашная фабрика имени Сакко и Ванцетти», таким образом, приведенные в возражении субъекты не могут рассматриваться в смысле различных субъектов хозяйственной деятельности, и фактически являлись/являются четырьмя независимыми предприятиями;

- единственными документами, подтверждающими использование обозначения «КОНСТРУКТОР» другими субъектами, помимо правообладателя и его аффилированных лиц, являются каталоги товаров компании «ПроБюро» и «СКФ г. Томск», а также первичные документы по реализации карандашей;

- имеющиеся в деле материалы не подтверждают продажу на территории Российской Федерации карандашей «КОНСТРУКТОР» иными производителями, не связанными с лицом, подавшим возражение, или правообладателем;

- указание на то, что в настоящий момент обозначение «КОНСТРУКТОР», помимо правообладателя товарного знака, используется также лицом, подавшим возражение, не исключает то, что обозначение «КОНСТРУКТОР» приобрело различительную способность в результате использования, и у потребителя оно ассоциируется с продукцией и деятельностью правообладателя;

- лицом, подавшим возражение, на своем сайте (www.pencilfactory.ru) спорное обозначение не используется, отсутствует информация об использовании обозначения «КОНСТРУКТОР» на выставках, конкурсах, о поставках продукции «КОНСТРУКТОР» в различные регионы страны;

- в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2014 по делу № СИП-537/2014 «сам по себе факт выпуска товара различными производителями с размещенным на них спорным обозначением недостаточен для вывода об утрате этим обозначением различительной способности»;

- представленные с возражением материалы не свидетельствуют о том, что обозначение «КОНСТРУКТОР» приобрело «вторичное» дополнительное значение и воспринимается как общеупотребимое средство индивидуализации товаров 16 класса МКТУ;

- учитывая, что спорное обозначение «КОНСТРУКТОР» в настоящее время, помимо правообладателя, используется только лицом, подавшим возражение, для индивидуализации карандашей с обычным грифелем (не отвечающим соответствующим техническим и технологическим характеристикам карандаша «КОНСТРУКТОР»), использование данного обозначения лицом, подавшим возражение, нацелено не на подчеркивание соответствующего свойства товара, а на использование его именно как средства индивидуализации, потенциально способного ввести в заблуждение потребителей о производителе карандашей, отвечающих определенным характеристикам;

- название карандашей «КОНСТРУКТОР» направлено на подчеркивание их профессионального назначения, указывая на соответствие их грифеля определенным техническим и технологическим требованиям;

- поскольку отличительной характеристикой карандашей «КОНСТРУКТОР» правообладателя является уровень твердости грифеля, отвечающий определенным техническим и технологическим критериям, использование обозначения «КОНСТРУКТОР» лицом, подавшим возражение, создает риск введения покупателей в заблуждение относительно производителя товара, свидетельствует о недобросовестности в соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции¹;

- характер, объемы и длительность использования обозначения «КОНСТРУКТОР» как правообладателем, так и аффилированными с ним лицами, в отношении товаров 16 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждают наличие различительной способности обозначения «КОНСТРУКТОР», индивидуализирующего продукцию именно Карандашной фабрики им. Красина.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, правовую охрану товарного знака по свидетельству № 583705 оставить в силе.

К отзыву приложены следующие материалы:

(16) подтверждение направления отзыва лицу, подавшему возражение;

(17) копии страниц годовых отчетов и планов фабрики за 1938, 1939, 1946, 1953, 1954, 1994, 1995 гг.;

(18) копии трудовых книжек сотрудников фабрики;

(19) копии регистрационных, уставных документов, а также актов приема-передачи и договоров купли-продажи оборудования, касающихся Московской карандашной фабрики им. Красина, Карандашной фабрики им. Красина, АООТ

¹ Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). Пересматривалась несколько раз: в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г.; 28 сентября 1979 г. в Конвенцию были внесены поправки. Конвенция вступила в силу для СССР 1 июля 1965 г. Стокгольмский акт к Конвенции подписан от имени СССР 14 июля 1967 г. и ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. с оговоркой. Вступил в силу 26 апреля 1970 г. Текст Конвенции опубликован в Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1996 г., № 2.

«Карандашная фабрика им. Л.Б. Красина», а также касающихся свидетельства на товарный знак № 23440;

(20) копии договоров от 17.02.2016, 24.11.2015, 19.05.2015, 16.01.2015, 03.02.2015, 24.11.2015, 03.03.2014, 20.03.2014, 21.06.2013, 09.01.2013, 09.01.2013, 15.01.2013, 28.06.2012, 09.01.2013, 26.12.2008, 26.12.2008, 21.01.2008, 25.12.2007, 16.01.2017;

(21) копии товарных накладных от 13.03.2015, 02.06.2015, 13.05.2015, 03.04.2015, 15.09.2015, 18.08.2015, 02.07.2015, 25.09.2014, 05.09.2014, 28.08.2014, 11.08.2014, 24.07.2014, 04.07.2014, 26.06.2014, 02.06.2014, 07.05.2014, 06.03.2014, 30.01.2014, 24.10.2013, 17.10.2013, 11.10.2013, 04.10.2013, 07.08.2015, 08.06.2015, 24.06.2015, 09.06.2015, 10.09.2015, 17.08.2015, 11.09.2015, 24.08.2015, 14.08.2015, 06.08.2015, 04.02.2015, 22.06.2015, 03.04.2015, 14.09.2015, 13.08.2015, 07.08.2015, 08.06.2015, 15.07.2015, 19.08.2015, 21.08.2015, 09.09.2015, 11.09.2015, 08.05.2015, 17.06.2015, 14.01.2015, 18.02.2015, 19.02.2015, 01.06.2015, 18.06.2015, 19.08.2014, 29.07.2014, 12.08.2014, 01.07.2014, 28.01.2014, 13.03.2014, 13.05.2014, 27.05.2014, 07.06.2012, 27.08.2012, 14.09.2012, 21.09.2012, 16.04.2010, 21.07.2010, 27.01.2014, 13.02.2014, 17.10.2013, 25.10.2013, 28.08.2012, 05.07.2010, 08.07.2010, 19.07.2010, 17.08.2010, 26.07.2010, 10.01.2014, 22.01.2014, 31.01.2014, 07.02.2014, 19.08.2010, 18.10.2013, 06.06.2014, 24.10.2013, 15.10.2013, 26.06.2014, 09.07.2014, 20.02.2014, 08.05.2014, 28.05.2014, 14.06.2012, 13.04.2010, 30.04.2010, 12.07.2010, 04.10.2013, 17.09.2012, 27.09.2012, 01.07.2010, 22.07.2010, 15.02.2008, 06.05.2008, 12.05.2008, 19.05.2008, 27.05.2008, 04.06.2008, 18.06.2008, 23.06.2008, 07.05.2008, 23.05.2008, 13.05.2008, 06.03.2008, 01.02.2008, 04.02.2008, 07.02.2008, 08.02.2008;

(22) копии универсальных передаточных документов от 16.12.2015, 09.12.2015, 01.11.2015, 16.10.2015, 11.05.2016, 08.06.2016, 26.07.2016, 08.08.2016, 06.07.2016, 14.04.2016, 24.03.2017, 26.10.2015, 27.04.2016, 11.08.2016, 16.12.2015, 11.08.2016, 08.08.2016, 06.07.2016, 14.04.2016, 13.09.2016, 16.08.2016, 11.08.2016, 28.07.2016, 14.07.2016, 05.07.2016, 28.06.2016, 05.05.2016, 05.04.2016, 22.09.2016, 28.03.2017, 29.06.2016, 23.05.2016, 20.04.2016, 08.04.2016, 05.08.2016, 04.07.2016;

(23) распечатка с сайта в сети Интернет <http://pencilfactory.ru>;

(24) копии страниц рабочей документации, касающейся карандашей «КОНСТРУКТОР», за 2010 г.;

(25) копии документов о заявках и поставках карандашей в 2016, 2017 гг., письма контрагентов фабрики;

(26) распечатки с сайтов в сети Интернет <http://www.segment.ru>, <https://meshok.net>, <https://avito.ru>, <http://www.opt-union.ru>, <http://gipp.ru>, <https://burokrat-chita.ru>, <https://1001karandash.ru>, <http://toys.segment.ru>, <http://www.adsl.kirov.ru>, <http://www.lenta-yug.ru>, <https://www.oldi.ru>, <https://just.ru>, <http://catalog.grt.ru>, <https://korzinamag.ru>, <http://www.shkolnikoff.ru>, <https://krasin.all.biz>, <https://leonardohobby.ru>, <http://www.karandashkrasin.ru>, <https://market.yandex.ru>, <https://kenigoffice.ru>, <http://klik-eco.ru>, <http://knopkaru.ru>, <https://ofisshop.ru> ;

(27) фотографии с выставки;

(28) копии свидетельств и дипломов;

(29) копии свидетельств «ЮНИСКАН», выданных ООО «Карандашная фабрика «Красина», ООО «ПТК «ГКС», ЗАО «Карандашная фабрика им. Л.Б. Красина», ОАО «Карандашная фабрика им. Л.Б. Красина»;

(30) тексты судебных решений, касающихся дел №№ СИП-537/2014, СИП-427/2016, А40-72928/12-26-632, а также тексты заключений коллегии палаты по патентным спорам, касающихся заявок №№ 2012745038, 2010731682, 2015706362, 2014702654, 2012701515.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, поступившего 27.07.2017, сторонами представлены дополнительные доводы и материалы.

В частности, сторонами было отмечено, что из материалов, касающихся рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583705, поступившего 26.01.2017, рассмотрение которого Роспатентом завершено, прослеживаются:

- объемы производства карандашей «КОНСТРУКТОР» лицом, подавшим возражение (письмо ООО «ПроБюро Холдинг»; копии договоров поставок; копии универсальных передаточных документов; копии товарных накладных; копии

каталогов канцелярских товаров; копии дипломов; копия декларации о соответствии; сведения бухгалтерской отчетности лица, подавшего возражение, – материалы [4] – [10], [14] согласно решению Роспатента от 19.06.2017);

- направление претензии правообладателем (материалы [12] согласно решению Роспатента от 19.06.2017);

- взаимосвязь юридических лиц, владевших фабрикой имени Красина (доводы отзыва, копии регистрационных, уставных документов, а также актов приема-передачи и договоров купли-продажи оборудования, касающихся Карандашной фабрики имени Красина, Московской карандашной фабрики имени Красина, ОАО «Карандашная фабрика им. Л.Б. Красина», ЗАО «Карандашная фабрика им. Красина», ГУП «НПО Мосгормаш», ООО «ПТК «ГКС», ООО «Карандашная фабрика «Красина»; копии трудовых книжек сотрудников фабрики; копии свидетельств «ЮНИСКАН», выданных ОАО «Карандашная фабрика им. Л.Б. Красина», ЗАО «Карандашная фабрика им. Красина», ООО «ПТК «ГКС», ООО «Карандашная фабрика «Красина»; копии материалов рабочей документации на карандаши графитные чертежные «КОНСТРУКТОР»; копии материалов документации фабрики, 1990 г., 1991 г., 1953-1954 гг., 1950 г.; справка от 04.04.2017 о реализации карандашей «КОНСТРУКТОР» в 2016 году; справка, касающаяся графитных стержней для карандашей «КОНСТРУКТОР»; копии материалов технологической документации 1936 г., 1938-1939 гг., 1946 г., 1947 г.; копия годового отчета Карандашной фабрики имени Красина за 1940 год; копия конъюнктурного обзора Государственной Карандашной фабрики имени Красина Мосхимтреста Народного Комиссариата Легкой промышленности РСФСР за 1934 год; распечатка сведений из ЕГРЮЛ, касающихся ОАО «Карандашная фабрика им. Л.Б. Красина», ЗАО «Карандашная фабрика им. Красина», ЗАО «Фабрика по производству школьно-письменных принадлежностей», ООО «Карандашная фабрика «Красина», ООО «ПТК «ГКС» – материалы [21], [22], [26], [28], [31] – [36] согласно решению Роспатента от 19.06.2017).

Дополнительно правообладателем представлены следующие материалы:

(31) каталоги продукции фабрики имени Красина, 2010, 2012 гг.;

(32) буклет;

(33) распечатка Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.12.2014 № 2557-р;

(34) копия диплома Совета министров РСФСР Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов;

(35) копии документов о выставках, конгрессах, совещаниях в 2016-2017 гг.;

(36) копии дипломов, буклетов, благодарственных и иных писем, фотографии, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 гг.;

(37) презентация о фабрике;

(38) статьи «Один день на карандашной фабрике», «Производство карандаша», «Рисовать здорово или здорово», «Как делают карандаши. Или прогулка по карандашной фабрике!» с сайтов в сети Интернет <http://www.segment.ru> и <https://krasin-karandash.tiu.ru>, <http://kanzoboz.ru>, <http://givatri.livejournal.com>;

(39) копии публикаций в печатных изданиях «Содружество», «Officefile» 2007, 2011, 2012 гг.;

(40) прайс-лист на карандаши «КОНСТРУКТОР»;

(41) копия писем (электронная почта), 2017 г.;

(42) благодарственные письма, 2017, 2012 гг.;

(43) упаковки продукции «карандаши «КОНТРУКТОР».

Лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

(44) копии договора о сотрудничестве 25/03-2015 от 25.03.2015 между ООО «СКФ г. Томск» и ООО «Карандашная фабрика «Красина» и соглашения к нему.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (06.07.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров,

заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КОНСТРУКТОР», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров «авторучки; грифели; грифели для карандашей; держатели для карандашей; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; ластики; маркеры; пастели [карандаши]; подставки для ручек и карандашей; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; средства для стирания; точилки для карандашей электрические или не электрические; фломастеры» 16 класса МКТУ.

Подача возражения осуществлена ООО «СКФ г. Томск», являющимся производителем канцелярской продукции (в частности, карандашей чернографитных и цветных), относящейся к товарам 16 класса МКТУ. Указанное следует из материалов (1), (4) – (9), (13), (14).

Также из доводов лица, подавшего возражение, усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление правообладателем претензии о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак.

Ввиду наличия спора между указанными лицами в отношении обозначения «КОНСТРУКТОР» и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, однородными товарам, указанным перечне свидетельства № 583705, коллегия усматривает заинтересованность ООО «СКФ г. Томск» в подаче возражения, поступившего 27.07.2017.

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583705 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Обозначение «КОНСТРУКТОР» имеет смысловое значение, не связанное с товарами 16 класса МКТУ, а именно: автор какой-нибудь конструкции либо образовательная детская игра – ящик с материалами, из которых детьми строятся различные предметы, сооружения и т.п. – Толковый словарь Ушакова, Д.Н. Ушаков – <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/839310>.

Вместе с тем рассматриваемое основание (пункт 1 статьи 1483 Кодекса) касается обозначений, которые в силу фактических обстоятельств не способны выполнять основную функцию товарного знака — отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей.

К таким фактическим обстоятельствам относится следующее.

Согласно материалам возражения (1) в советский период в стране работало пять заводов по производству карандашей, «которые выпускали столько продукции, что некоторые пишут советскими карандашами до сих пор. Бледного цвета карандаш со строгой надписью на боку «Конструктор. Томск» — такой же символ советской школы, как тетради в косую линейку». Сведения о производстве в советский период карандашей с наименованием «КОНСТРУКТОР» Славянской карандашной фабрикой содержатся в материалах (12). Материалы (10) подтверждают производство в этот период карандашей «КОНСТРУКТОР» Карандашной фабрикой им. Красина.

Таким образом, обозначение «КОНСТРУКТОР» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось различными производителями для обозначения чернографитных карандашей.

Производство и реализация чернографитных карандашей «КОНСТРУКТОР» осуществлялись и в постсоветское время. При этом производителями карандашей были, в частности, лицо, подавшее возражение, а также предприятия №№ 6-11 приведенной в возражении таблицы.

Коллегия отмечает, что доводы правообладателя о правопреемственных отношениях указанных компаний и правообладателя не нашли отражения в материалах дела.

Так, трудовые книжки работников фабрики (18) содержат записи об увольнении сотрудников ОАО «Карандашная фабрика им. Л.Б. Красина» (26.10.2004) в порядке перевода в ООО «Карандашная фабрика им. Л.Б. Красина», затем, аналогичным образом, в ЗАО «Карандашная фабрика им. Л.Б. Красина» (31.03.2008), переименованное 17.02.2009 в ЗАО «Карандашная фабрика им. Красина», переименованное 05.06.2009 в ЗАО «Фабрика по производству школьно-

письменных принадлежностей». Дальнейшая взаимосвязь компаний из трудовых книжек работников (работавших впоследствии в ООО «НИКО-Н.М.Г.», либо в ООО ПТК «ГКС»), вопреки доводам правообладателя, не прослеживается.

При этом представленные на заседании коллегии образцы упаковок карандашей «КОНСТРУКТОР» (43) иллюстрируют указание в качестве производителя товаров ООО ПТК «ГКС» и ООО «Карандашная фабрика «Красина», Москва.

Следует отметить, что правообладателем оспариваемого товарного знака, согласно сведениям Госреестра, является ООО «Карандашная фабрика «Красина», Калужская область, г. Боровск. Предприятие создано 22.01.2013 с адресом Московская область, г. Видное (согласно учредительным документам). Изменение адреса осуществлено на основании решения № 2 участника общества от 11.08.2015.

Сведений о юридической взаимосвязи ООО «Карандашная фабрика «Красина», Москва, и ООО «Карандашная фабрика «Красина», Калужская область, г. Боровск, правообладателем не представлено.

С учетом данных обстоятельств материалы (24), датированные 2010 годом, содержащие печати правообладателя, созданного в 2013 году, являются противоречивыми.

Материалы (27), (28) иллюстрируют участие в выставке 27-30 сентября 2011 года как ООО ПТК «ГКС», так и ООО «Карандашная фабрика «Красина», что свидетельствует о неубедительности доводов правообладателя о том, что перечисленные в возражении компании №№ 6-11 не действовали на рынке параллельно, а заменяли друг друга. При этом фотографии с выставочных стендов каждой из компаний содержат изображение упомянутых ранее упаковок (43).

Использование обозначения «КОНСТРУКТОР» до даты приоритета оспариваемой регистрации (06.07.2015) по отношению к чернографитным карандашам лицом, подавшим возражение, проиллюстрировано, в частности, материалами (6), (7), (8) и (14).

Использование обозначения «КОНСТРУКТОР» до даты приоритета оспариваемой регистрации (06.07.2015) правообладателем (ООО «Карандашная

фабрика «Красина», Калужская область, г. Боровск) следует из материалов (20), (21), (22).

С учетом сказанного материалы дела иллюстрируют, что обозначение «КОНСТРУКТОР» использовалось при маркировке карандашей до даты приоритета оспариваемого товарного знака несколькими независимыми производителями, следовательно, оно не может индивидуализировать продукцию только одного лица, не обладает различительной способностью в отношении карандашей и иных сопутствующих и письменных принадлежностей, перечисленных в перечне свидетельства № 583705.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству № 583705 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

В отношении доводов правообладателя, касающихся рассмотренного ранее возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583705, необходимо отметить, что каждое возражение индивидуально и рассматривается в рамках указанных в нем доводов и с учетом имеющихся материалов.

Доводы правообладателя о недобросовестности действий лица, подавшего возражение, согласно положениям статьи 10 bis Парижской конвенции не подтверждены фактическими материалами.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583705 недействительным полностью.