

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2013, поданное ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463103, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 30.05.2012 за №463103 по заявке №2010713585 с приоритетом от 26.04.2010 на имя Дьячкова Алексея Анатольевича, г. Нижний Новгород (далее - правообладатель) для товаров 32, 33 и услуг 39, 40 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 26.04.2020.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение бутылки и расположенные по обе стороны от нее две дугообразные стрелки. На фоне синей стрелки, расположенной слева от бутылки, размещен словесный элемент «ОБОРОТНАЯ», выполненный стандартным шрифтом белого цвета. На фоне стрелки, расположенной слева от бутылки стандартным шрифтом голубого цвета выполнен словесный элемент «БУТЫЛКА». Контур бутылки и контур стрелки, размещенной справа от бутылки, выполнены голубым цветом. Словесные элементы «ОБОРОТНАЯ

БУТЫЛКА» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Товарный знак охраняется в голубом и белом цветовом сочетании.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №463103 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» является признанным лидером российской пивоваренной промышленности, а также одним из крупнейших отечественных производителей безалкогольных напитков;

- начиная с 2005 года, пивоваренная компания «Балтика» реализует проект «Оборотная бутылка», направленный на повышение доли возвратной бутылки на производстве;

- только по данным за первые 11 месяцев 2009 года пивоваренная компания «Балтика» повторно использовала в своем производстве 646 млн. стеклянных бутылок;

- в настоящее время заводы «Балтики» работают с 4500 пунктами приема вторсырья по всей России - от Калининграда до Владивостока;

- индивидуальный предприниматель Дьячков А.А. активно участвовал в проекте «Оборотная бутылка» будучи генеральным директором ООО «Компания Нижтрейд», которая является одним из официальных поставщиков оборотной бутылки ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»;

- произведение графического дизайна «Логотип «Оборотная бутылка», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №463103, было создано ведущим специалистом по дизайну группы производства и размещения рекламы ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Одинцовым К.Н. в рамках выполнения служебного задания;

- вскоре после создания логотипа он был обнародован и получил широкое использование на контрétикетках товаров 32 класса МКТУ и в рекламных кампаниях, связанных со сбором оборотной бутылки;

- с мая 2006 года во всех регионах Российской Федерации распространялись плакаты с использованием логотипа «Оборотная бутылка» в местах сбора оборотной бутылки, указывающие на то, что такой сбор производится для пивоваренной компании «Балтика»;

- маркировка данным логотипом контрétикеток пива, фасуемых в оборотную тару, ведется с 2004 года;

- представленные к настоящему возражению материалы демонстрируют широкий территориальный охват регионов, в которых осуществлялся сбор оборотной бутылки, количество региональных поставщиков оборотной бутылки, суммарные затраты на изготовление плакатов с использованием логотипа «Оборотная бутылка»;

- необходимо отметить, что Дьячков А.А. не осуществлял деятельность по производству товаров 32, 33 классов МКТУ, его деятельность по сбору стеклотары у населения относится к услугам 40 класса МКТУ «обработка мусора, а именно стеклянной тары»;

- таким образом, по крайней мере, для всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана, он способен вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара;

- в рамках реализации проекта «Оборотная бутылка» ООО «Пивоваренная компания «Балтика» предоставляла Дьячкову А.А. материалы с использованием обозначения «ОБОРОТНАЯ БУТЫЛКА», начиная с 2006 года;

- таким образом, на дату подачи заявки №2010713585 в 2010 году Дьячков А.А. был осведомлен о наличии у ООО «Пивоваренная компания «Балтика» исключительных прав на обозначение «ОБОРОТНАЯ БУТЫЛКА»;

- в нарушение исключительных авторских прав лица, подавшего возражение, Дьячков А.А. зарегистрировал на свое имя обозначение «ОБОРОТНАЯ БУТЫЛКА» и сразу после этого начал осуществлять действия, направленные на причинение вреда ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»;

- в частности, Дьячковым А.А. были направлены претензии «о прекращении реализации контрафактной продукции» в адрес ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и многих крупных торговых сетей, с которыми сотрудничает вышеуказанная пивоваренная компания (среди них ОАО «Седьмой континент», ООО «Спар миддл Волга», ООО «О'кей», Группа компаний X5 Retail Group, ООО «Орион»);

- учитывая вышеизложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, рассматривает регистрацию №463103 в качестве акта недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом;

- реализуемый ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» проект «Оборотная бутылка» имеет большое социальное значение, поскольку снижает экологическую нагрузку на почву (стекло разлагается в земле около 1 млн. лет), а также снижает отрицательное воздействие стекольного производства на окружающую среду;

- предоставление правовой охраны товарному знаку №463103 блокирует производство данного проекта и парализует бизнес ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в части производства и реализации продукции с использованием оборотной тары, и, как следствие, может привести к закрытию огромного числа пунктов по сбору вторсырья в большинстве регионов Российской Федерации;

- таким образом, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит общественным интересам.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №463103 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия официальной публикации сведений о товарном знаке по свидетельству №463103 [1];

- материалы о деятельности ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» [2];

- копия трудового договора с дизайнером Одинцовым К.С. и копия служебного задания на разработку знака «Оборотная бутылка», акт сдачи-приемки [3];

- копия договора на изготовление плакатов по сбору оборотной бутылки, дизайн плакатов, программа размещения через поставщиков оборотной бутылки [4];

- копия справки ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» о регионах сбора оборотной тары, количестве поставщиков, затратах на изготовление плакатов [5];

- копия статьи из журнала «Спиртные напитки и пиво» [6];

- фотографии бутылок с размещенными на контрэтикетках обозначениями оборотной бутылки (даты производства - 2004-2005 гг.) [7];

- копии договоров между ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и ООО «Нижтрейд НН» от 2008, 2010, 2011 [8];

- копии писем ИП Дьячкова А.А. и его представителя, адресованные ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и его контрагентам [9];

- переписка между ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и представителем ИП Дьячкова А.А. [10];

- копия протокола осмотра от 13.02.2013, копия протокола изъятия вещей и документов от 13.02.2013. копия акта, составленного в отношении ООО «Продукт сервис» от 13.02.2013, определение о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении от 14.02.2013 [11];

- копии выписок из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компания Нижтрейд», ООО «Компания Нижтрейд НН» [12].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №463103, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- Дьячков Алексей Анатольевич, совместно со своей супругой Дьячковой Ольгой Юрьевной, осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере сбора и поставки оборотной стеклянной тары с 1999 года;

- в рамках осуществления деятельности по сбору стеклотары, Дьячков А.А. разработал фирменное наименование осуществляемой деятельности - «Оборотная бутылка»;

- в контексте данного наименования им в 2002 году был разработан фирменный товарный знак, содержащий наименование «Оборотная бутылка», а также силуэт бутылки, окруженный двумя стрелками;

- данное обозначение первоначально использовалось в виде фирменного бланка, размещаемого на внутренних документах предпринимателя;

- позднее данный товарный знак стал использоваться при переписке с третьими лицами, что подтверждается письмами в органы противопожарной безопасности от 10.06.2003 г. и от 18.10.2003, а также перепиской с контрагентами, на которых отчетливо видно обозначение фирменного товарного знака - «Оборотная бутылка»;

- с 2004 года, ИП Дьячков А.А. использует данный товарный знак при рекламных кампаниях осуществления сдачи стеклянной посуды;

- таким образом, Дьячков А.А. разработал товарный знак «Оборотная бутылка» в 2002 году, то есть задолго до выполнения сотрудником ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» служебного поручения;

- в этой связи довод возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №463103 осуществлена в нарушение авторских прав ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», не соответствует действительности;

- лицо, подавшее возражение, приравнивает товарный знак «Оборотная бутылка» к произведению графики и дизайна, что не является тождественным с понятием «произведение искусства»;

- действующее российское законодательство различает такие объекты авторских прав как 1) произведение графики, 2) дизайна и 3) искусства (абзац 7 пункта 1 статьи 1259 Кодекса);

- при этом в пункте 9 статьи 1483 Кодекса не говорится о тождественности регистрируемого товарного знака с произведениями графики и дизайна;

- данная норма неприменима к рассматриваемой ситуации также и по тому обстоятельству, что название логотипа «Оборотная бутылка» не является тождественным названию известного в Российской Федерации произведения искусства;

- представленные ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» документы не могут подтвердить факт известности логотипа «Оборотная бутылка» на всей территории Российской Федерации и, в частности, Нижегородской области;

- довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется у потребителей товаров 32 класса МКТУ и услуг, связанных с их упаковкой, только с лицом подавшим данное возражение, а не с ИП Дьячковым А.А., сделан только на основании тех обстоятельств, что компания «Балтика» затратила значительные денежные средства на рекламу по сбору оборотной бутылки, однако самих доказательств введения потребителей в заблуждение ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» не представлено;

- в отношении довода о том, что ИП Дьячков А.А. не осуществляет деятельность по производству товаров 32, 33 классов МКТУ и его деятельность по сбору стеклотары у населения относится к услугам 40 класса МКТУ «обработка мусора, а именно стеклянной тары», необходимо отметить, что ИП Дьячков А.А. заключил лицензионный договор с ООО «Светлояр» на использование данного товарного знака именно в отношении товаров 32, 33 и услуг 39, 40 классов МКТУ;

- при этом ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» со своей стороны, также не занимается сбором оборотной бутылки напрямую;

- для указанных целей компания заключает соответствующие договоры с посредниками, одним из которых и является ООО «Компания Нижтрейд НН»;

- факт того, что ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» является крупнейшим налогоплательщиком, не может свидетельствовать о противоречии общественным интересам при регистрации товарного знака «Оборотная бутылка» на имя Дьячкова А.А.;

- со своей стороны, Дьячков А.А. использует товарный знак «Оборотная бутылка» для обозначения пунктов приема оборотных бутылок, что само по себе имеет огромное значение с точки зрения влияния на экологию в Российской Федерации.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №463103.

Отзыв правообладателя сопровождается копиями следующих документов:

- свидетельства о заключении брака от 21.09.1996 [13];
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Дьячкова А.А, от 23.06.1997 [14];
- свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об ИП Дьячкове А.А. [15];
- свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об ИП Дьячковой О.А. [16];
- договора аренды от 01.11.1999 [17];
- договора купли-продажи от 10.01.2002 [18];
- договора аренды от 01.09.2003 [19];
- договора аренды от 27.12.2004 [20];
- договора аренды от 15.02.2006 [21];
- договора аренды от 30.06.2011 [22];
- договора аренды от 01.07.2011 [23];
- договора от 01.07.2011 [24];
- договора аренды от 01.07.2011 [25];
- договора аренды от 01.01.2012 [26];
- договора аренды от 01.02.2012 [27];
- прайс-листа от 30.04.2002 (ул. Академика Баха, 2) [28];

- прайс-листа от 30.04.2002 (пр. Ленина, 2а) [29];
- документа о ревизии пункта № 2 на 01.05.2002 [30];
- документа о ревизии пункта № 1 на 04.05.2002 [31];
- письма начальнику ОГПС г. Н. Новгорода от 10.06.2003 [32];
- гарантийного письма начальнику ОГПС г. Н. Новгорода от 18.10.2003 [33];
- письма ИП Дьячкова А.А. от 13.06.2003 [34];
- рекламных купонов [35];
- лицензионного договора от 28.09.2012 [36];
- письма патентному поверенному от 14.12.2012 [37];
- уведомления о государственной регистрации договора [38];
- приложений к свидетельству на товарный знак № 463103 [39].

Ознакомившись с отзывом правообладателя оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, представило следующие доводы:

- представленные ИП Дьячковым А.А. документы не доказывают факта создания им логотипа «Оборотная бутылка»;

- ИП Дьячков А.А. не представил ни документов, где он указан в качестве автора, ни доказательств депонирования созданного им логотипа в Российском авторском обществе;

- дополнительные сомнения в декларируемом авторстве ИП Дьячкова А.А. вызывает тот факт, что он не является дипломированным дизайнером или художником-графиком, который даже чисто гипотетически мог бы создать такое произведение;

- все приложенные документы при условии их подлинности могли бы свидетельствовать лишь о том, что логотип «Оборотная бутылка», созданный неизвестным автором, начал использоваться ИП Дьячковым А.А. и ИП Дьячковой О.Ю. ранее 2004 года;

- ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», напротив, представила документальные доказательства наличия имущественных авторских прав на логотип, созданный штатным дизайнером компании в порядке выполнения служебного задания;

- копии документов, которые представил ИП Дьячков А.А. для опровержения авторских прав ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», содержат множественные погрешности и несоответствия по стилю оформления, что вызывает серьезные сомнения в том, что оригиналы идентичных документов действительно существуют и/ или существовали на указанные в документах даты;

- большая часть документов является документами внутренней отчетности (прайс-листы, документы внутренней ревизии пунктов приема стеклотары), что не исключает возможности изготовления таких документов непосредственно перед заседанием коллегии;

- следовательно, копии представленных документов не могут достоверно подтвердить начало использования логотипа с 2002 года;

- на фотоснимках, сделанных напротив одного из приемных пунктов О.Ю. Дьячковой, в ходе проведения акции, виден информационный стенд на котором размещены разработанные ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» информационные материалы и прайс-лист, совпадающий визуально с теми, что приложены к отзыву, но только без логотипа «Оборотная бутылка»;

- представляется, что ИП Дьячков А.А. выдает материалы общероссийской акции «Балтики», за свою локальную акцию по сбору стеклотары;

- ассоциации оспариваемого товарного знака с его правообладателем для товаров 32 и 33 классов МКТУ были невозможны, поскольку Дьячков А.А. не осуществлял деятельность по производству данных товаров;

- ссылки отзыва на лицензионное соглашение, заключенное между ИП Дьячковым А.А. и ООО «Светлояр», являются несостоятельными, поскольку указанный договор был зарегистрирован только 13.12.2012, т.е. уже в процессе развития конфликта Дьячкова с ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»;

- при этом, сам по себе заключенный договор свидетельствует лишь о намерении использовать товарный знак, но не доказывает его использование;

- общедоступная информация об ООО «Светлояр» свидетельствует о том, что данная компания производит товары неоднородные товарам, производимым

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», а именно бутилированную минеральную воду в одноразовых пластиковых бутылках;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463103 на имя ИП Дьячкова А.А. на дату его приоритета было способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров и/ или лица, оказывающего услуги под данным товарным знаком.

Лицом, подавшим возражение, представлены материалы, относящиеся к проведению акции «Оборотная бутылка» ОАО «Пивоваренной компанией «Балтика» [40] и информационные материалы об ООО «Светлояр», 606735, Нижегородская обл., п. Калиниха, ул. Привокзальная, д. 1 [41].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (26.04.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №463103 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 подпунктом 1 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Пунктом 2.5.2 Правил установлен, что к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 26.04.2010 по свидетельству №463103 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение бутылки, окруженной с двух сторон дугообразными стрелками, направленными по часовой стрелке. Левая стрелка выполнена голубым цветом, а правая – белым цветом с контуром голубого цвета. На фоне стрелки, расположенной слева от изображения бутылки, стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета выполнен словесный элемент «ОБОРОТНАЯ». На фоне стрелки, расположенной справа от изображения бутылки, стандартным шрифтом буквами русского алфавита голубым цветом выполнен словесный элемент «БУТЫЛКА».

Товарный знак зарегистрирован в голубом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 32, 33 и услуг 39, 40 классов МКТУ на имя Дьячкова Алексея Анатольевича с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «ОБОРОТНАЯ БУТЫЛКА».

Возражение от 26.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463103 подано ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

Возражение основывается на несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, в частности, относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги).

Товарный знак по свидетельству №463103 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение, поскольку не несет никакой информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным изготовителем товаров (лицом, оказывающим услуги), появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Из представленных к возражению документов [2-6] усматривается, что ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» является одним из крупнейших отечественных производителей пива. На территории Российской Федерации компании принадлежит 10 пивоваренных заводов, совокупная мощность которых составляет 52 миллиона дал пива в месяц. С 2005 года лицо, подавшее возражение, реализует программу по использованию в производстве оборотной бутылки. К концу 2008 года доля используемых ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в производстве оборотных бутылок составила 35%. О возможности возврата тары потребители оповещались, в частности, посредством контрэтикеток [7], на которые наносилось обозначение, тождественное товарному знаку по свидетельству №463103.

Учитывая значительный объем производства товаров (алкогольных и безалкогольных сортов пива), введенных в гражданский оборот на территории

Российской Федерации ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» за период с 2005 года до даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.04.2010), рассматриваемое обозначение в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, ассоциируется, прежде всего, с лицом, подавшим возражение.

При этом, правообладателем не представлено документов, свидетельствующих о том, что индивидуальный предприниматель Дьячков А.А. производил и реализовывал товары 32, 33 классов МКТУ, маркированные рассматриваемым обозначением, ранее, чем ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

Таким образом, товарный знак по свидетельству №463103 способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 32, 33 классов МКТУ в связи предшествующим датой приоритета оспариваемого товарного знака активным использованием ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» данного обозначения при маркировке однородной продукции.

Что касается услуг 40 класса МКТУ «обработка мусора, а именно стеклянной тары», то ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» не оказывает такую услугу третьим лицам (оборотные бутылки используются в производстве самой компанией).

Вместе с тем, в отличие от лица, подавшего возражение, индивидуальный предприниматель Дьячков А.А. осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере сбора стеклянной тары и использует для индивидуализации этой деятельности оспариваемый товарный знак [13-35].

При этом согласно представленным правообладателем документам [28-34] в отношении услуг по сбору стеклянной тары рассматриваемое обозначение стало использоваться им ранее, чем возникли хозяйственные отношения по поставке многоразовой тары между ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и ООО «Компания Нижтрейд», генеральным директором которой являлся Дьячков А.А. [8].

Также ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» не представило документов, свидетельствующих об оказании иных услуг, однородных услугам 39, 40 классам МКТУ, указанным в регистрации №463103.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №463103 на имя Дьячков А.А. вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 39, 40 классов МКТУ.

В отношении довода возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №463103 требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как противоречащего общественным интересам, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В этой связи лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что Дьячков А.А., являясь правообладателем товарного знака по свидетельству №463103, препятствует осуществлению хозяйственной деятельности ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», связанной с использованием оборотных бутылок в производстве, которая снижает экологическую нагрузку на почву.

Однако требования подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не применимы к указанной ситуации, поскольку в соответствии с приведенной нормой с точки зрения «противоречия общественным интересам» оцениваются исключительно составляющие обозначение элементы с учетом товаров/услуг, в отношении которых обозначение используется.

По мнению коллегии палаты по патентным спорам, применительно к товарам 32, 33 и услугам 39, 40 классов МКТУ, в отношении которых действует регистрация №463103, использование товарного знака, включающего словесный элемент «ОБОРОТНАЯ БУТЫЛКА» и стилизованное изображение бутылки и двух стрелок, не противоречит общественным интересам.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №463103 произведена с нарушением положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Согласно представленным документам ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» является обладателем авторских прав на обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, которое было создано сотрудником компании в рамках выполнения служебного задания в 2004 году [3].

В соответствии со статьей 1257 Кодекса лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в свою очередь, заявил о том, что разработал рассматриваемое обозначение в 2002 году и стал использовать его в качестве товарного знака с 2003 года при переписке с третьими лицами, а также во внутренней документации [28-34].

Таким образом, оба участника спора заявили о наличии авторских прав на обозначение, тождественное товарному знаку по свидетельству №463103. Однако решение спора об авторстве не относится к компетенции палаты по патентным спорам и может быть разрешено в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрение доводов возражения о том, что действия Дьячкова А.А. по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №463103 являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам.

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

удовлетворить возражение от 26.03.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463103 недействительным в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.