

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.08.2013 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Молодец», Ростовская область, п. Воронцовка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355060, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2008708720 произведена 16.07.2008 за № 355060 на имя Малик Елизаветы Петровны, Смоленская область, г. Сафоново, в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее – правообладатель).

Оспариваемый объемный товарный знак представляет собой упаковку, на лицевой стороне которой в левой части размещено стилизованное изображение пяти медалей и выполненные под ним словесные элементы «ХЛЕБ вафельный» и «Елизавета®». Справа от медалей расположено стилизованное изображение герба с буквой «Е» в центре. В правой и центральной части лицевой стороны упаковки выполнено изображение двух наложенных друг на друга прямоугольных хлебцев с композицией из сыра, помидора и зелени. Все цифры, буквы, слова, кроме «Елизавета», а также изображения всех наград и знак ® исключены из самостоятельной правовой охраны.

Правовая охрана знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: черный, белый, светло-розовый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, светло-оранжевый, темно-зеленый, светло-коричневый, коричневый, светло-желтый, темно-коричневый, бордовый.

Согласно записи, внесенной в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 13.01.2014 (бюллетень № 3/2014), в товарный знак внесены изменения его отдельных элементов, не меняющие его существа, а именно из знака удалено изображение одной из медалей в левой верхней части лицевой стороны упаковки.

В поступившем 23.08.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация № 355060 оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных законодательством.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- возражение подано заинтересованным лицом, так как правообладатель оспариваемой регистрации и лицо, подавшее возражение, осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка, а регистрация товарного знака по свидетельству № 355060 затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение;

- на упаковке, зарегистрированной в качестве оспариваемого товарного знака, изображены медали, которые являются реально существующими, однако их размещение является ложным или способным ввести в заблуждение потребителей в отношении производителя, поскольку данные награды были получены ОАО «Сафоновохлеб», а не правообладателем;

- в оспариваемом товарном знаке в качестве одного из элементов обозначения используется герб, однако, сомнительно, что правообладателем было предъявлено согласие соответствующего компетентного органа;

- принимая во внимание отсутствие в описании к заявке детального описания медалей, есть основания полагать, что документы, подтверждающие права правообладателя на награды, отсутствуют;

- в изображении одной из медалей присутствует товарный знак по свидетельству № 229711, зарегистрированный на имя Российского союза пекарей Москвы, что также является ложным или вводящим потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355060 недействительным в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, на основании подпункта 1 пункта 3 и подпунктов 1, 3, 4 пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия Определения Арбитражного суда Ростовской области от 11.07.2013 по делу № А53-11717/11 [1];

- распечатка крупных изображений медалей [2];

- копии дипломов [3];

- распечатка с сайта www.r-s-p.ru о наградах [4];

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 229711 [5];

- распечатки сведений из сети Интернет о наградах [6];

- распечатка с сайта www.safonovohleb.ru [7];

- копия устава ОАО «Сафоновохлеб» [8];

- копия свидетельства № 469 о членстве ООО «Елизавета» в Российском союзе пекарей [9];

- сведения о Малик Елизавете Петровне из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей [10].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2013 возражение оформлено ненадлежащим образом, поскольку в нем отсутствуют фамилия и инициалы лица, его подписавшего, в связи с чем делопроизводство по возражению должно быть прекращено;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом при подаче возражения по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, не имеет полномочий, предоставленных Российским союзом пекарей, однако указывает в возражении на принадлежащий союзу товарный знак по свидетельству № 229711;

- оспаривая присутствие медалей в товарном знаке по свидетельству № 355060, лицом, подавшим возражение, не подтверждены полномочия на представление интересов организаций, выдавших эти награды;

- обозначения, сходные с изображениями медалей, не несут какой-либо информации о качестве товаров, которая могла бы быть расценена как ложная или вводящая в заблуждение потребителей;

- правообладатель обратился в Российский союз пекарей по вопросу об использовании символики союза на упаковке своей продукции;

- лицензиат – ООО «Елизавета» (ранее – дочернее общество с ограниченной ответственностью открытого акционерного общества «Сафоновохлеб» «ЕЛИЗАВЕТА») и ЗАО «Сафоновохлеб» (ранее – ОАО «Сафоновохлеб») имеют тесную хозяйственно-производственную связь;

- правообладатель правомерно использовал изображения наград на упаковке продукции, зарегистрированной в качестве товарного знака по свидетельству № 355060;

- изображение герба на упаковке также использовано правомерно, что подтверждается письмом государственного герольдмейстера;

- довод о неправомерности использования товарного знака по свидетельству № 229711 на упаковке, зарегистрированной в качестве оспариваемого товарного знака, опровергается письмом Президента Российского союза пекарей.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу о прекращении делопроизводства по возражению или об отказе в его удовлетворении.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия Технических условий ТУ 9118-001-00347028-99 «Вафельный хлеб «Елизавета» [11];

- сведения из универсальной классификации (УДК) [12];

- копии дипломов [13];

- копия письма Е.П. Малик в Российский союз пекарей [14];

- копии документов о награждении правообладателя званием «Почетный пекарь России» и о членстве ООО «Елизавета» в Российском союзе пекарей [15];

- копия письма из Российского союза пекарей [16];

- копии документов о конкурсах, выставках [17];

- копии договоров, счетов-фактуры, товарных накладных, платежных поручений, актов, макетов упаковок [18];

- копия авторского договора и материалы о разработке и передачи прав на изобразительные обозначения [19];

- сведения об акциях ОАО «Сафоновохлеб» и выдержка из устава его дочернего общества «Елизавета» [20];

- копия письма государственного герольдмейстера от 19.12.2013 [21].

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

С учетом даты (25.03.2008) приоритета оспариваемого товарного знака 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой:

- 1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;
- 2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;
- 3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;
- 4) обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1-3 пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений может быть принято решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.02.2014, лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом, представило ходатайство об отзыве возражения от 23.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355060, что является основанием для прекращения делопроизводства по указанному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 23.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355060.