

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 28.01.2014 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Молодец», Ростовская область, п. Воронцовка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379619, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2006727107 произведена 20.05.2009 за № 379619 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 16, 25, 30, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой словесный элемент «МОЛОДЕЦ», имеющий оригинальное обрамление.

В поступившем 28.01.2014 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация № 379619 оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ (услуги «обеспечение пищевыми продуктами и напитками»), указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992

№ 3520-1 с изменениями и дополнениями внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладающее правом на фирменное наименование с 26 октября 2001 г., являющееся владельцем доменного имени molodes.ru, осуществляет деятельность по производству и реализации продуктов питания, производству и переработке сельскохозяйственной продукции, а также иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству, поэтому существующая регистрация товарного знака по свидетельству № 379619 затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит, то есть является тождественным индивидуализирующей части фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- наличие в оспариваемом товарном знаке и фирменном наименовании незначительных графических отличий не опровергает указанный выше вывод, полностью соответствующий правовой позиции Роспатента и Высших арбитражных судов;

- ЗАО «Молодец» осуществляет деятельность, однородную товарам 30 класса и услугам 43 класса МКТУ («обеспечение пищевыми продуктами и напитками»);

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относящиеся к пищевым продуктам (продуктам питания) и вкусовым добавкам (пищевые продукты (продукты питания) – продукты растительного и животного происхождения, используемые в питании человека), однородны таким видам деятельности ЗАО «Молодец», как «производство и реализация продуктов питания, производство и переработка сельскохозяйственной продукции»;

- принимая во внимание тождественность фирменного наименования и оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о том, что однородными деятельности лица, подавшего возражение, являются также услуги 43 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками»;

- до даты подачи заявки на товарный знак (21.09.2006) фирменное наименование ЗАО «Молодец» было известно потребителям в связи с производством компанией пищевых продуктов;

- ЗАО «Молодец», основанное в 2001 году, постоянно развиваясь и совершенствуя свою продукцию, добилось лидирующих позиций на рынке продуктов питания России и стран СНГ, в основном, осуществляя деятельность по производству и реализации кондитерских и хлебобулочных изделий, в частности хлебцев;

- известность фирменного наименования ЗАО «Молодец» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается, в том числе дипломами и наградами, публикациями в средствах массовой информации, в сети Интернет, а также фактическими материалами о закупке сырья и оборудования для производства продуктов питания, заказах макетов упаковок и рекламных брошюр;

- регистрация оспариваемого товарного знака предопределяет возможность введения потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 379619 недействительной частично на основании положений пункта 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона.

К возражению приложены следующие документы:

(1) копия Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 14503/10;

(2) копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО «Молодец» в качестве юридического лица;

(3) копия Устава ЗАО «Молодец», 2009 г.;

(4) распечатка сведений о владельце доменного имени moloddec.ru;

(5) копия Определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 января 2009 г. № 17177/08 по делу № А40-12032/08-27-116;

(6) выдержка из словаря (пищевые продукты);

(7) выдержка из Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг по товарам 30 класса МКТУ;

(8) копия Определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № ВАС-13966/12;

(9) распечатка с сайта <http://www.opteamum.ru/projects/ZAOMolodec/>;

(10) копии дипломов 2001 – 2006 гг.;

(11) распечатки с сайтов <http://www.kommersant.ru/doc/2200388>, http://rabota.yandex.ru/company-info.xml?company_id=1141866845, <http://www.interbiztrader.com/enterprise/russia/rostovskaya/3484/>, <http://2016.agronationale.ru/>, <http://www.giac.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=2386>;

(12) копии договоров подряда, купли-продажи, поставок продукции.

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

- ООО «Новые Технологии» является также правообладателем товарного знака «МОЛОДЕЦ» по свидетельству № 219919, зарегистрированного с приоритетом от 10.11.2000 в отношении товаров и услуг 03, 05, 30, 32, 33, 34, 35, 42 классов МКТУ, в том числе услуги 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными товарами»;

- поскольку дата приоритета принадлежащего правообладателю первоначального товарного знака «МОЛОДЕЦ» по свидетельству № 219919 является более ранней, чем дата регистрации фирменного наименования ЗАО «Молодец», то ограничение прав правообладателя в отношении графического варианта товарного знака на основании более поздней (26.10.2001) регистрации фирменного наименования ЗАО «Молодец» было бы лишено логической основы и не соответствовало бы духу и букве действующего законодательства;

- как стало известно из возражения, ЗАО «Молодец» незаконно (без получения разрешения правообладателя) использует обозначение «Молодец» в своем наименовании, а также для рекламы своих товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству

№ 219919, принадлежащий ООО «Новые Технологии», в связи с чем правообладатель представил в Арбитражный суд Ростовской области исковое заявление о прекращении нарушения его исключительного права на товарный знак по свидетельству № 219919;

- указанные в возражении положения Закона в данном случае неприменимы, а требования лица, подавшего возражение, лишены законных оснований и являются юридически необоснованными.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу об отказе в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

(13) копия свидетельства на товарный знак по свидетельству № 219919.

Рассмотрение возражения, запланированное на 02.06.2014, было перенесено по ходатайствам сторон для предоставления им возможности завершения переговоров о мирном разрешении спора.

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

С учетом даты (21.09.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 статьи 7 Закона (абзац 1 и 2) и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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 11.08.2014, лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом, представило ходатайство об отзыве возражения от 28.01.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379619, что является основанием для прекращения делопроизводства по указанному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 28.01.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379619.